

## 出國報告（出國類別：實習）

# 赴新加坡出席「2023 年國際商標協會 (INTA)年會」研習訓練報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：張玉英 副局長

朱稚芬 商標高級審查官

陳宏杰 商標高級審查官

派赴國家：新加坡

出國期間：112 年 5 月 15 日至 112 年 5 月 21 日

報告日期：112 年 7 月 21 日



## 摘要

2023 年 INTA 年會活動於 5 月 16 日至 20 日，假新加坡之金沙會議展覽中心 (Sands Expo & Convention Center)，以實體形式舉辦。本活動係國際間商標領域之年度盛事，有助於了解商標相關議題的最新發展脈動；台灣商標協會並於本活動期間於星國舉辦「台灣之夜」活動，邀請本局派員出席參與。本局由張玉英副局長代表，率同商標權組朱稚芬、陳宏杰等 2 位商標高級審查官與會，彰顯我國商標業務活動之繁盛，以及官民攜手走向世界之國際企圖心。本活動研習課程內容多元豐富，建議日後持續固定派員與會。

# 目次

壹、 目的 .....	1
貳、 過程 .....	1
參、 研習訓練重點內容 .....	2
一、 美國專利商標局局長爐邊談話 .....	2
二、 印度德里高等法院設立智慧財產專庭 .....	4
三、 中國大陸最新案例分享 .....	9
四、 美國法院及 TTAB 案例分享 .....	21
五、 歐盟商標判例年度回顧 .....	30
六、 NFT 白皮書 .....	72
七、 元宇宙中的商標白皮書 .....	77
肆、 心得 .....	79
伍、 建議 .....	80
陸、 附錄 .....	82

## 壹、目的

為加強因應國際間商標相關議題之最新發展，並強化與商標權人團體間之交流互動，本局持續派員參加國際商標協會(International Trademark Association, INTA)各項活動。2023年INTA年會活動於5月16日至20日，假新加坡之金沙會議展覽中心(Sands Expo & Convention Center)，以實體形式舉辦。

本活動係國際間商標領域之年度盛事，有助於了解商標相關議題的最新發展脈動；復經台灣商標協會於本活動期間於星國舉辦「台灣之夜」活動，邀請本局派員出席參與，本局遂由張玉英副局長代表，率同商標權組朱稚芬、陳宏杰等2位商標高級審查官與會，以彰顯我國商標業務活動之繁盛，以及官民攜手走向世界之國際企圖心。

## 貳、過程

5月15日至21日間，張副局長率商標權組陳宏杰、朱稚芬等二位商標高級審查官，赴新加坡參加國際商標協會年會。5月16日至20日為期5日之活動，議題包括中國大陸、印度、新加坡、南韓、馬來西亞、歐盟、美國等國家與地區之案例更新、商標五局(TM5)研討會、政府官員接待會、網紅行銷、營業外觀保護、仿冒品全球路徑、區塊鏈與智慧合約、美國商標現代化法、創新使用與商標侵權之界線、人工智慧對品牌之衝擊、、、等主題演講，研習課程內容多元豐富（議程詳如附件1），並參加台灣商標協會舉辦「台灣之夜」晚會與各國商標業者會談。

## 參、研習訓練重點內容

### 一、美國專利商標局局長爐邊談話

美國專利商標局(USPTO)局長 Kathi Vidal 與 INTA 政府事務總監 Jenny Simmons 在創新市集 (Innovation Marketplace) 的舞台上進行爐邊談話 (fireside chat)，涵蓋了包括推廣、公益、氣候變遷、人工智慧(AI)及反仿冒等議題。

#### (一) 推廣及公益

USPTO 目前有 13,000 名員工及高達 40 億美元預算，身為該局的局長，Ms.Vidal 表示，自去 (2022) 年 4 月上任以來，她的首要任務就是將宣導及保護智慧財產權的工作觸及新的受眾，而這些新的受眾包括女性及代表性不足的群體 (under-represented groups)。這項工作以 5 個面向進行：

- 1.兒童教育：USPTO 在全國展開了一系列的活動，已對 280,000 名兒童傳授企業及智慧財產保護的知識。所以現在，9 歲的孩子們可能開始會問說：「我如何在網路上保護我的商品？」這樣的問題。
- 2.繼續推廣教育，例如針對教師及碩士學位的新課程。
- 3.走入社區，與民眾面對面。USPTO 將針對成立新的辦公室與擴大對外服務的計畫進行諮詢。
- 4.根據民眾不同的需求進行協助，例如針對女性創業計劃、世界各地軍事基地的軍人配偶及退伍軍人的協助，減少他們申請專利或商標的障礙，讓更多人可以進入智慧財產權保護的殿堂。
- 5.與政府部門建立聯繫推廣智慧財產權的知識，包括司法部、商務部、農業部和食品藥物管理局。

Ms. Vidal 表示，這些對外推展的工作也與公益倡議相結合，因為無論人們的經濟狀況如何，他們都應該有機會瞭解創業或智慧財產權。經由擴大接觸範圍，智慧財產局可以增加某些群體參與智慧財產制度的數量，包括女性、非裔美國人、黑人或西班牙裔、美洲原住民以及其他代表性不足的群體。Ms. Vidal 強調：「創新無所不在。每個人都有偉大的想法，他們只需要獲得機會」。

## （二）氣候議題的合作

Ms. Vidal 表示，氣候議題的挑戰是大家必須共同應對的問題。美國專利商標局已與世界智慧財產組織(WIPO)簽署了一份相關的瞭解備忘錄，該備忘錄是 WIPO 綠色倡議的一部分<sup>1</sup>。同時在世界五大智慧財產局 IP5（歐洲專利局、日本專利局、韓國智慧財產局、中國大陸國家智慧財產局和美國專利商標局）的論壇中也有討論氣候變遷的議題。

USPTO 針對氣候議題的措施，包括氣候創新首次申請者計劃<sup>2</sup>以及人道專利（Patents for Humanity: Green Energy）<sup>3</sup>和人造商標（Trademarks for Humanity 2023: Trademarks and the environment）<sup>4</sup>計劃，以獎勵對於綠色科技領域的研究及努力，進而將這些有利於環保議題的科技推向市場。

## （三）虛擬宇宙和人工智慧

Ms. Vidal 表示，關於 NFT 和元宇宙是目前 USPTO 的首要議題，該局正與美

---

<sup>1</sup>

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-becomes-partner-international-green-technology-platform-wipo-green-0>

<sup>2</sup>

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/usptos-council-inclusive-innovation-launches-new-initiative-expedite-patent>

<sup>3</sup> Patents for Humanity: Green Energy <https://www.uspto.gov/ip-policy/patents-humanity-green-energy>

<sup>4</sup> Trademarks for Humanity 2023: Trademarks and the environment <https://www.uspto.gov/ip-policy/trademarks-humanity-awards-program>

國著作權局合作開展一項涵蓋專利及商標的研究，也積極消化相關資訊，以確定下一步的進展，對於所有這些新技術，國際上進行協調及合作也是非常重要的工作。

每天都會有人工智慧相關的新問題出現，USPTO 希望成為負責任的人工智慧採用者，在瞭解這些責任之前，還不會輕易完全採用。不過，Ms.Vidal 還是表達對人工智慧持樂觀態度，也於其中看到了機會，因為 AI 有機會去除人們在做工作中的偏見。但在使用 AI 系統之前，USPTO 也需要對其系統進行現代化改造，並確保機密數據受到保護。

#### （四）反仿冒及防詐騙

另一個需要全球努力的領域是反仿冒。Ms.Vidal 說：「在這個領域，我們需要比現在做更多的工作，以保護我們所有的品牌和業務。」美國最近的措施包括與國家犯罪預防委員會的資訊交流、發明營教育活動以及在商標公共諮詢委員會 (Trademark Public Advisory Committee ,TPAC)成立新的反仿冒小組委員會。反仿冒的議題不僅是一個智慧財產問題，而是關係到全球及國家的貿易及經濟增長。

至於針對詐騙等行為，例如冒充 USPTO 發函等情事，Ms.Vidal 表示，USPTO 正進行大量調查工作，針對詐騙的趨勢或模式進行瞭解，並研發相對應的工具，也讓第三方可以使用該工具，以期儘早發現欺詐行為。

## 二、印度德里高等法院設立智慧財產專庭

印度德里高等法院被認為是印度首屈一指的商事法院之一，60%以上的智慧財產權糾紛都在此提起訴訟，該法院也作出了許多開創性的判決，成為商標和專利案件的重要判例。另外，還有許多公司特別將辦事處移到德里，希望將來的訴



訟案可以為德里高等法院所管轄。

基於這樣的背景之下，印度德里高等法院於 2021 年 7 月 6 日宣布設立智慧財產專庭 (Intellectual Property Division, 以下簡稱「IPD」)，旨在避免智慧財產權訴訟程序之重複及判決之衝突。IPD 於 2022 年 2 月 28 日正式成立運作。

根據 2022 年 2 月 24 日共同公佈的《2022 年德里高等法院智慧財產權規則》<sup>5</sup>及《2022 年德里高等法院管理專利訴訟規則》<sup>6</sup>中，將智慧財產權定義為：

- i. 與專利、著作權、商標、地理標示、植物品種、外觀設計、積體電路電路布局設計、傳統知識有關的權利以及普通法下的所有權利（如有）；
- ii. 與仿冒、不正當競爭、貶抑、比較廣告等行為有關的事宜；
- iii. 保護營業秘密、洩露機密訊息及相關事宜；
- iv. 涉及智慧財產、隱私權及形象權的侵權行為；
- v. 與數據獨占性、域名和其他與數據保護有關的事項，涉及智慧財產權問題；
- vi. 涉及與上述第(i)至(v)條相關事項中的任何標的物相關的網際網路違法行為的事宜。

另外，因為印度政府先前有廢除智慧財產上訴委員會 (Intellectual Property Appellate Board, 以下簡稱「IPAB」)的倡議，後於 2021 年 4 月 6 日正式廢除 IPAB，並將其所有案件將移審至高等法院。而 IPAB 所遺留下 2000 件的案件，最後就交給新成立的 IPD 處理。IPD 接下如此艱巨的重任，仍交出不錯的成績單。

許多案件得到迅速解決，首先歸功於 IPD 法官積極鼓勵當事人使用 ADR 機制，統計顯示 80%至 85%的案件移交給德里高等法院調解中心 (Delhi High Court

---

<sup>5</sup> Delhi High Court Intellectual Property Rights Division Rules, 2022

<sup>6</sup> The High Court of Delhi Rules Governing Patent Suits, 2022

Mediation and Conciliation Centre) 都獲得解決，顯示成效良好。

### (一) IPD 的新特點

IPD 雖然是一個智慧財產專門的法院，但其工作人員並非僅由智慧財產權專家法官組成，還包括來自不同業務領域的法官。此外，這些新規則係簡化程序以追求效率很好的例子，有嚴格的時限和程序，以期縮短訴訟時間。例如案件管理程序允許法官監督及掌控訴訟速度，如果當事人在審判中沒有勝訴的希望，可以對當事人作出簡易判決，並且減少了針對臨時命令 (interim order) 所提出的上訴。另外，2018 及 2020 年修訂的德里高等法院的工作規則，也啟用了電子服務機制，通過視頻會議記錄證據，並建立保密俱樂部 (confidentiality clubs)<sup>7</sup> 作為各方之間交換保密資訊的手段。

另外，如果商標或專利涉及多起訴訟，法院可以合併訴訟，作出共同判決，以避免各個判決的分歧，並節省訴訟時間及成本。法院還可以尋求獨立專家的幫助，根據技術上且具有說服性的意見作出合理的判決，並解決智慧財產權糾紛中較細微的問題。

### (二) 相關數據

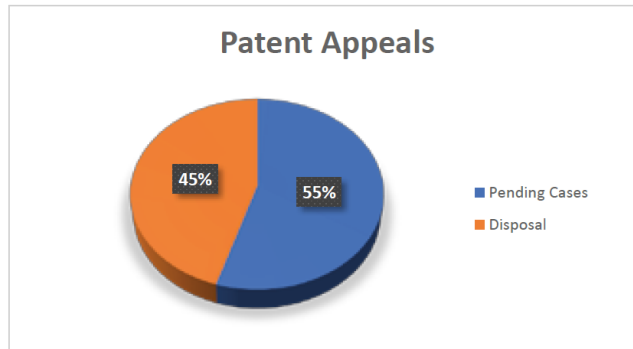
從 IPAB 移轉的 2,000 件案件中，IPD 處理了將近 600 件案件。其中移轉來的專利上訴案件處理超過 45% 的案件，商標上訴案則處理將近 40% 的案件。

---

<sup>7</sup> In English legal proceedings, a confidentiality club (also known as confidentiality ring) is an agreement occasionally reached by parties to a litigation to reduce the risk of confidential documents being used outside the litigation.

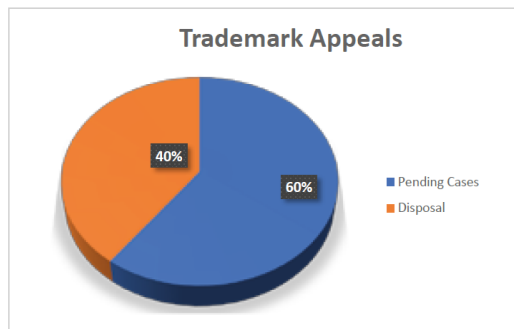
## MATTERS RECEIVED FROM IPAB

More than 45% of all Patent appeals were disposed of;



Total Cases	414
Disposed of Cases	187
Pending Cases	227

Almost 40% of all Trademark appeals transferred from the IPAB disposed of



Total Cases	274
Disposed of Cases	109
Pending Cases	165

8

另外，新的一年，IPD 共受理了 628 件新的商業智慧財產權的訴訟案，及 500 多件其他智慧財產權相關的案件。IPD 效率也體現在審查時間表上，以往關於智慧財產權的訴訟，可能需 3 到 5 年的時間，而 IPD 原則上審理期間則是 1-3 年的時間。

然而，截至 2023 年 3 月 31 日，待審智慧財產權案件總數超過 4,000 件，顯示未來 IPD 的挑戰仍非常嚴峻。

<sup>8</sup> Delhi High Court Intellectual Property Division Annual Report 2022-23

案件性質	IPD 審理期間	IPD 未成立之前的期間
撤銷及上訴	大部分案件可以在 2-4 個月之間決定。少數案件，可能需要 6 個月。	最少 12 個月，如果是在商標註冊部門，可能需要 2-3 年的時間。
臨時禁制令申請(如果單方救濟被拒絕)	1-2 個月決定	3-6 個月決定
智慧財產權訴訟判決	1-3 年	3-5 年

### (三) 擴及至其他高等法院

IPD 的成立得到了國際上普遍的認可，也是印度在保護智慧財產權領域最積極的作為之一。繼德里高等法院成立 IPD，馬德拉斯高等法院已於 2023 年 4 月 12 日成立智慧財產專庭。孟買高等法院、加爾各答高等法院和古吉拉特邦高等法院也將智慧財產權相關案件分配給特定的法官。

### (四) 帶來改變

印度在 WIPO 發布的全球創新指數 (Global Innovation Index) 從 2015 年全球排名第 81 名躍升到 2022 年的第 40 名。可以肯定地說，IPD 的成立提升了印度在國際智慧財產領域的形象。IPD 為印度的創新提供了動力，國內創新者也同樣可以享受到這一服務。過去一年，法理學取得了長足的發展，印度現在被視為知識產權訴訟的首選目的地之一。

正如各種創新指數顯示，智慧財產權的培育、保護及執法在印度日益受到重視。印度智慧財產局的申請數量不斷增加，同時相關訴訟案也激增。考量智慧財產權是有時間限制的權利，特別是專利可能涉及複雜的技術層面，在此背景下，德里高等法院設立了 IPD 備受稱讚及矚目。

最後，IPD 法官 Pratibha M. Singh 分享對 IPD 及智慧財產保護的願景，包括：至少在國內 10 至 15 個高等法院設立 IPD；成立國家協調小組，在商事法庭和 IPD 採取最佳實踐；創建一個強大的科學顧問小組，供全國法院使用；快速裁決智慧財產權糾紛，包括涉及技術問題的專利案件；更快的審判以及智慧財產權案件中給予損害賠償的文化；使用現代記錄證據的方法，如「hot-tubbing」<sup>9</sup>、交叉詰問筆錄、辯論筆錄、視頻會議等。

### 三、中國大陸最新案例分享

#### （一）絕對不得註冊事由

- 「米国」案：第 10.1.8 條認定「不良社會影響」



李姓申請人於 2020 年 5 月 13 日向中國大陸國家知識產權局（CNIPA）申請第 46280884 號「米国」商標，指定在第 43 類的咖啡館、餐廳、酒吧服務及動物寄養等服務。該申請案在審查階段及駁回複審中均被駁回，原因是因為「米国」一詞很容易讓人與美國國名聯想，將其作為商標使用，應具有不良社會影響，違反商標法第 10.1.8 條<sup>10</sup>規定。

但事實上，申請人早在 2015 年 2 月 9 日就已申請註冊第 16338584 號「米国餐厅」商標，該在先商標於 2016 年 9 月 14 日獲准註冊，並已投入實際使用，如

---

<sup>9</sup> 「hot-tubbing」是國際仲裁中一種詢問方式，由兩造的專家證人同時對仲裁庭或是兩造律師的問題回答。

<sup>10</sup> §10.1.8 下列標誌不得作為商標使用：（八）有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。

於餐廳的發展歷史、招牌、室內擺設、顧客評價、媒體宣傳等。申請人後來將本案提起行政訴訟。

一審法院認為，系爭商標「米国」泛指美國，在指定服務上使用很容易使相關公眾與特定國家產生聯結，可能產生不良社會影響，有商標法第 10.1.8 條規定的情形，應不予註冊。法院認為原告提供的證據不充分證明其在先註冊商標已經由商業使用，而取得較高聲譽，且該商業聲譽已延伸至系爭商標，故法院對原告的相關主張不予支持，且本案應當根據審查當時的事實情況進行評價，至於其他相同商標被核准註冊，並不表示新申請案就一定符合註冊條件，法院也不一定會准予註冊。據了解，自 2017 年以來，尚未有單純的「米国」文字商標獲准註冊。

- 李小龍真功夫案：以第 10.1.7 條保護已故知名人士的商品化權



李小龍 (Bruce Lee) 是久負盛名的功夫之王，渠中英文姓名及肖像在中國大陸及全世界都獲得很高的認可，但李小龍生前或死後多年，該姓名及肖像均未在中國大陸使用或註冊為商標。李小龍的女兒及其公司 (Bruce Lee Enterprises, LLC) 主張繼承了李小龍姓名和形象的商業化權利，自 2001 年起，開始在中國大陸以李小龍的中英文名作為商標申請。

自 2004 年開始，中式快餐連鎖店真功夫餐飲公司在中國大陸註冊了大量文字「kungfu」(功夫) 及近似李小龍形象的商標，並取得了巨大的商業成功。根據《2017 年和 2018 年中國餐飲行業年報》顯示，真功夫餐飲公司連續兩年營業額最高，截至 2019 年底，開設連鎖餐廳 600 多家，覆蓋 57 個城市，其品牌在中

國大陸獲得了很高的聲譽。

2019 年，Bruce Lee Enterprises 向上海第二中級人民法院起訴真功夫餐飲公司，認為其使用李小龍形象，損害了李小龍受民法保護的「一般人格權」，並索賠人民幣 2.1 億元。Bruce Lee Enterprises 續以商標法第 10.1.7 條<sup>11</sup>「誤導性欺騙」及第 10.1.8「不良社會影響」對真功夫餐飲公司旗下 33 個包含有李小龍形象的商標提起無效宣告。國家知識產權局認為，李小龍是武術宗師、中國功夫全球推廣者，且為好萊塢第一位華人功夫主角，被譽為功夫之王，在系爭商標申請日之前，李小龍在中國大陸已經家喻戶曉，知名度極高，系爭商標與李小龍肖像及姿態極為相似，消費者會對服務來源或其他特性有所誤認，構成商標法第 10.1.7 條之情事。

當李小龍的女兒於 2019 年想來捍衛其權利時，基於相對事由提出無效宣告的 5 年期限已經過去。根據中國大陸商標法第 45 條規定<sup>12</sup>，除非該在先標識構成著名商標，且對方具有惡意，否則無法依第 32 條的「在先權利」主張權利<sup>13</sup>。在本案中，真功夫餐飲公司惡意是明顯的，但李小龍的經典形象並未以商標方式被使用，因此著名商標的主張無法成立。國家知識產權局通過適用第 10.1.7 條，突破了相對事由 5 年的時效限制，打擊了惡意註冊，保護了合法的在先權利。但本案得以成功主要還是歸因於：（1）李小龍及其肖像在中國大陸具有很高的知名度，是「家喻戶曉」的名字（2）系爭商標與李小龍的肖像或形象實質相似，註冊人惡意行為十分明顯。

● YouTube 案：以第 10.1.7 條對未在中國大陸使用，但為中國大陸公眾所知

---

<sup>11</sup> §10.1.7 下列標誌不得作為商標使用：帶有欺騙性，容易使公眾對商品的品質等特點或者產地產生誤認的。

<sup>12</sup> §45 已經註冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自商標註冊之日起五年內，在先權利人或者利害關係人可以請求商標評審委。

<sup>13</sup> §32 申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

的網站名稱進行保護

## YouTube

YouTube 是 google（谷歌）旗下國際流行的影片分享網站，截至 2022 年，全球 YouTube 活躍用戶總數保守估計約為 25 億，但由於法律限制等原因，YouTube 尚未獲得在中國大陸運營的官方許可。2018 年 10 月 12 日，深圳市黑秀科技有限公司（Shenzhen Heixiu Technology Co., Ltd.）申請第 34005950 號「YouTube」商標，指定使用第 10 類「放射性同位素治療裝置和儀器；奶瓶；避孕套」等商品。該申請案於 2019 年 9 月 20 日初步審定公告，谷歌公司主要依據中國大陸商標法第 13 條<sup>14</sup>、第 32 條、第 10.1.8 條及第 44.1 條<sup>15</sup>提出異議，但知識產權局裁定異議不成立。谷歌公司俟於 2021 年 11 月 9 日，依據商標法第 13 條、第 32 條、第 10.1.7 條、第 10.1.8 條及第 44.1 條的規定，對該註冊提起無效宣告，知識產權局於 2022 年 8 月 31 日作出決定，依據第 10.1.7 條及第 44.1 條的規定，對系爭商標作出無效宣告決定，認為根據谷歌公司所提交的證據，「YouTube」是申請人運營的知名影片分享網站，通過媒體宣傳已為國內相關公眾所熟知，且由於系爭商標與知名網站名稱完全相同，使用於指定之第 10 類商品，極易引起相關公眾對商品來源的誤認，構成對該網站名稱的侵權行為。

谷歌公司在最初的異議中，主要困難在於第 13 條（著名商標）的主張，由於法律限制，谷歌公司旗下的 YouTube 遲未獲得在中國大陸運營的正式許可。雖然因為網際網路的盛行，中國大陸相關公眾可以透過 VPN 等技術手段知曉該網站，但還是很難據此作出著名商標的認定。然而本案在無效宣告程序中，國家知識產權局從保護公共利益的角度出發，考量對方註冊「YouTube」商標的惡意非

---

<sup>14</sup> §13 為相關公眾所熟知的商標，持有人認為其權利受到侵害時，可以依照本法規定請求馳名商標保護。

<sup>15</sup> §44 已經註冊的商標，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局宣告該註冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。



常明顯，可能會對公眾造成關於商品來源的誤導性的欺騙情事，遂以第 10.1.7 條來保護了谷歌公司的權益。

目前主管機關在實質審查階段，也會使用第 10.1.7 條來拒絕不適合保護及使用的商標申請，特別是針對那些未達到第 10.1.8 條規定的「造成社會不良影響」程度的商標，所以說第 10.1.7 條也是當局用來打擊惡意註冊的重要法條之一。

## （二）相對不得註冊事由

- CELINE 商標同意書案<sup>16</sup>：如果能夠充分排除消費者混淆的風險，有時仍然可以接受並存同意書

## **CELINE vs. CE LINK**

在本件商標駁回案中，商標申請人提交了在先衝突商標權人的並存註冊同意書，並主張即使考慮到最近對商標註冊採取更嚴格的做法，由於兩造商標之間存在顯著差異，因此不會造成消費者混淆誤認之虞。況且經由提交並存註冊同意書，表示能夠充分排除消費者混淆的風險，此類同意書仍然可以被接受。

本案涉及施力泰公司向北京市高級人民法院提起的商標駁回案，該商標是由施力泰公司申請的「CELINE」商標。該商標因存在第三方在先註冊「CE LINK」而被國家知識產權局駁回。商標申請人對駁回提出上訴，並提交了 CE-LINK 商標所有人的同意書，認為這些商標之間存在顯著差異，引證商標的在先註冊商標所有人商標同意商標共存，不存在造成消費者混淆的可能性，本案最終上訴至北京市高級人民法院。

北京市高級人民法院在終審判決中認為，二商標雖然均含有「CE」和「LIN」，

---

<sup>16</sup> CELINE v. CNIPA, Beijing High People's Court, (2021) Jing Xing Zhong No.1558.

但兩者在字母構成、含義、讀音等方面存在顯著差異，且申請人提交了一份並存註冊聲明書。對此，法院認為，在能夠充分排除消費者混淆風險的情況下，有時仍然可以接受同意書。據此，法院推翻了駁回申請商標的決定。儘管商標主管機關越來越不願意接受同意書，但法院似乎仍然表明，在消費者混淆風險較低的情況下，還是可以接受並存同意書的。

- ALMAT 商標同意書案<sup>17</sup>：商標高度相似不予受理同意書

## **ALMAT vs. ALMAY**

在這起最終上訴至最高人民法院的商標駁回案中，商標申請人提交了在先商標權人的同意書，但與 CELINE 案不同的是，最高人民法院在本案中並沒有採納。最高人民法院認為，僅提交同意書本身並不構成靈丹妙藥，尤其是在商標與其商品高度相似的情況下，還是要考慮到消費者的公共利益。

本案涉及阿爾迪投資有限公司申請「ALMAT」商標，指定使用於第 3 類的洗衣粉等商品上。該商標因在先註冊商標「ALMAY」也用指定使用於相同的第 3 類商品而被駁回。商標申請人向最高人民法院提起駁回上訴，並提交了在先註冊商標共存的同意書。

最高人民法院在終審判決中，考慮了商標近似與商品關聯性的程度，基於商標高度近似、商品高度類似，法院認為二者存在混淆誤認的可能性。因此，法院認為，即使在先商標所有人提交了同意書，但同意書本身僅涉及公司的私人商業利益，不足以自動排除市場上消費者可能的混淆，而無致消費者混淆誤認之虞，就是商標法力求保護的公共利益。

---

<sup>17</sup> Aldi Investment Co. Ltd v. CNIPA, Supreme People's Court, (2020) ZUI GAO FA XING SHEN No.8163.

雖然並存同意書仍可能是商標申請人在駁回案件中的有力武器，而且法院通常會考慮此類同意書，但僅僅提交同意書本身並不一定會成功，尤其是如果兩造商標、商品皆高度相似，法院還是會考慮消費者混淆誤認的可能風險。

- 葵花宝典案<sup>18</sup>--虛構人物和名稱的商品化權利作為在先權利

## 葵花宝典

本件無效宣告案件涉及一本著名的虛構武俠小說中武功秘笈的名稱，該武功秘笈是這部武俠小說故事的重要部分，根據該小說創作衍生遊戲的權利被出售給本案無效宣告的請求人，最高人民法院最終裁定，虛構人物、人物名稱等未受任何法律明確保護的商品權，只要符合最高法院所設之 3 個條件，即可作為商標法所規定的「在先權利」受到保護。

2012 年 3 月 5 日，上海游奇網絡有限公司（簡稱上海游奇公司）向原國家工商行政管理總局商標局申請註冊第 10572048 號「葵花宝典」商標，指定在第 41 類：在計算機網絡上提供在線遊戲；娛樂等服務，2013 年 6 月 7 日該商標獲准註冊。

2015 年 3 月 20 日，完美世界（北京）數字科技有限公司（簡稱完美世界數字公司）對該商標提出無效宣告申請。2017 年 3 月 2 日，商標評審委員會作出第 17732 號裁定，認為商標法第 32 條所指的「在先權利」應作廣義理解，也包括民事主體依法享有的受法律保護的其他合法權益，如完美世界數字公司所主張的「商品化權」。

---

<sup>18</sup> 中國大陸最高人民法院(2021)最高法行再 254 號行政判決(Perfect World v. UQEE, the Supreme People's Court, (2021) ZUI GAO FA XING ZAI No.254)。

「商品化權」係指權利人將知名形象、知名作品名稱、作品中具有知名度和獨創性的特有元素等標識，與商品或服務結合，投入商業性使用而取得經濟利益的權利，該權利並非法定的民事權利類型。「葵花宝典」作為小說作品中武學秘笈的特有名稱所帶來的商業價值，是作者金庸投入大量創造性勞動所得，而系爭商標與金庸小說中武功秘笈的名稱完全相同，且指定使用的在網絡上提供線上遊戲及娛樂等服務，這些都是當下武俠小說作品通常可能涉及到的衍生服務，消費者會認為前述服務與知名小說作品的作者具有關聯性，或已經獲得了作者的授權，系爭商標權人不當利用了金庸基於小說作品中武功秘笈的名稱，而享有的商業價值和交易機會。商標評審委員認為系爭商標的註冊損害了金庸《笑傲江湖》小說作品中武功秘笈名稱的商品化權益，違反了商標法第 32 條「在先權利」的規定，系爭註冊商標應予以無效宣告。

上海游奇公司不服裁定，向北京知識產權法院（簡稱一審法院）提起訴訟。一審法院於 2017 年 12 月 25 日作出裁定<sup>19</sup>，認為「葵花宝典」名稱不構成在先權益，判決撤銷被訴裁定。完美世界數字公司不服一審判決，向北京市高級人民法院（簡稱二審法院）提起上訴，二審法院於 2019 年 1 月 30 日判決<sup>20</sup>，認為「葵花宝典」名稱作為「商品化權」保護缺乏法律依據，駁回上訴，維持原判。

完美世界數字公司不服二審判決，上訴到最高人民法院，最高人民法院於 2021 年 12 月 17 日判決<sup>21</sup>，認定「葵花宝典」名稱可以作為「在先權益」進行保護，並撤銷一、二審的決定。

最高人民法院認為，參酌《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第 18 條規定：「商標法第 32 條規定的在先權利，包括當事人在訴爭商標申請日之前享有的民事權利或者其他應予保護的合法權益。訴爭商標核

---

<sup>19</sup>（2017）京 73 行初 2800 號行政判決書

<sup>20</sup>（2018）京行終 6240 號行政判決書

<sup>21</sup>（2021）最高法行再 254 號行政判決書

准註冊時在先權利已不存在的，不影響訴爭商標的註冊。」根據該規定，對「在先權利」的界定，從時間點來看，強調在系爭商標申請日之前享有，且在系爭商標核准註冊時仍然存在；從範圍上看，「在先權利」包括「民事權利」和「其他應予保護的合法權益」；第 22 條第 2 款規定：「對於著作權保護期限內的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯繫，當事人以此主張構成在先權益的，人民法院予以支持。」因此，對於「作品名稱、作品中的角色名稱等」作為「在先權益」予以保護，須滿足 3 個條件：1. 作品處於著作權保護期限內。2. 作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度。商標法保護的必要性取決於作品元素的知名度和影響力。3. 商標使用在相關商品或服務上造成公眾混淆誤認的可能性較大。

法院認為，「葵花宝典」作為武俠小說《笑傲江湖》重要元素之一，獲得了較高的認知及聲譽，並與小說建立了獨特的聯繫。且雖然「葵花宝典」為公眾普遍使用，但並沒有因此導致該名稱與小說之間的獨特聯繫有所中斷。事實上，公眾之所以普遍使用「葵花宝典」來指稱高級攻略或手冊等意涵，也是源自於《笑傲江湖》小說中的存在。

系爭商標與書中之武功秘笈名稱完全相同，又註冊使用於與武俠小說相關的衍生服務的範圍，且該公司還註冊了多個與《笑傲江湖》小說有關的商標，可見其對該小說熟悉，並具有惡意申請註冊商標。據此，最高人民法院認可「葵花宝典」構成在先權利，推翻了原上訴判決，維持了商標評審委員會最初的決定。

### （三）損害賠償

#### ● The Huawei 華為案<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Huawei Technology Co., Ltd. v. Putian Doumao Technology Co., Ltd., People's Court of Yuhang District, Hangzhou, (2021) Zhe 0110 Min Chu 15339.

原告華為公司於 2017 年 4 月 21 日在知識產權局申請註冊了第 18783416A 號「華為」商標，指定使用在第 9 類智慧手錶等商品。被告 Doumao 公司在天貓平台經營商店，銷售智慧手錶。Doumao 公司在其商店首頁使用了「與華為手機相容」的字樣。華為公司主張，Doumao 公司在智慧手錶產品標題中使用「華為」商標，侵犯了華為公司的商標權，也構成虛假廣告。Doumao 公司抗辯表示，銷售網頁使用「與華為相容」一詞是描述性的，屬於合理使用的範圍。

法院判決認為，Doumao 公司在智慧手錶產品名稱中使用「華為」字樣，不屬於描述性合理使用，而是構成商標侵權。因為 Doumao 公司在智慧手錶產品的標題中標註了「與華為正品手機相容」、「與華為手機相容」、「兼容華為手機 GT2Pro」，但並沒有標註自己的品牌，相關消費者可能感到困惑，並導致其誤認為該智慧手錶是華為產品，而 Doumao 公司銷售的商品並非華為的產品，這樣的使用方式並不構成「合理使用」。此外，鬥貓在智能手錶產品標題中標註「華為」，並在廣告中強調該產品為「官網型號」、「官網專業型號」、「官方升級型號」，誤導了消費者，相關公眾會認為這些智慧手錶與華為公司之間存在特定聯繫，這些廣告行為也構成虛假廣告和不正当競爭行為。Doumao 公司被判應賠償華為公司人民幣 200 萬元的經濟損失。

#### ● The Wyeth 惠氏案

美國惠氏公司 (Wyeth LLC) 是「Wyeth」及其中文「惠氏」註冊商標所有人，指定使用於第 5 類嬰兒食品及嬰兒奶粉等商品。2010 年，被告 (Guan and Chen) 夫婦成立了一個公司網頁，開始使用「惠氏」銷售滑石粉、洗髮水、尿布、奶瓶、奶嘴及其他嬰兒護理產品。2011 年，惠氏及其上海子公司以商標侵權、不正当競爭等為由，向廣州市中級人民法院起訴二人，但因被告辯稱其在其他類別擁有涉案商標，所以商標侵權訴訟被駁回。儘管廣州市中級人民法院和當時的廣東省

高級人民法院以不正當競爭為由判決惠氏公司勝訴，並判給惠氏公司人民幣 5 萬元賠償金，但駁回了原告關於商標侵權的主張。隨後被告註冊的商標被宣告無效，惠氏公司向最高人民法院申請再審，2020 年 3 月，最高人民法院維持了商標侵權的抗辯，令被告停止侵權行為，賠償損失 70 萬元。但被告持續侵權行為。

另外，惠氏公司於 2018 年 12 月針對同一侵權人向杭州市中級人民法院提起新的訴訟，要求賠償人民幣 1,260 萬元（侵權獲利的估算），另加約 3 倍的懲罰性賠償，總共 3000 萬元，及制止侵權所支出的費用 55 萬元。

杭州市中級人民法院於 2020 年 12 月作出判決<sup>23</sup>，惠氏勝訴，並判給惠氏公司全額索賠金額 3000 萬元人民幣及支出費用 55 萬元人民幣。被告不服，向浙江高級人民法院提起上訴，浙江高院於 2021 年 4 月維持一審的判決<sup>24</sup>。

浙江高院特別參考了 2021 年 3 月發布的《最高人民法院關於審理侵犯知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》，並闡述了審理侵犯智慧財產權民事案件適用懲罰性賠償的標準，及如何認定侵權行為「故意」且情節「重大」。同時，法院解釋如何以已證明的損害賠償金額作為乘數的基礎，表示基本金額與懲罰性賠償應當分別計算。本案法院確認以 3 倍作為懲罰性賠償計算的倍數，故本案賠償總額應為基數的 4 倍，浙江高院特別在本案中糾正一審法院對此部分的理解有錯，然因為一審所判的金額已是原告索賠之全部金額，法院最後維持一審的判決及金額。

#### ● The Raumplus 德祿案

德商 Raumplus 公司為中國大陸「Raumplus」及「德祿」註冊商標所有人，指定使用於第 20 類家具產品。德商 Raumplus 公司授權其子公司中國大陸

---

<sup>23</sup> (2019) 浙 01 民初 412 號 2020 年 12 月 25 日

<sup>24</sup> (2021) 浙民終 294 號 2021 年 4 月 26 日

Raumplus 公司在中國大陸使用前揭商標。中國大陸 Raumplus 公司與中國大陸公司合作設立了兩家合資公司，一家位於上海（德祿家具上海），另一家位於南通（德祿家具南通）。兩家合資公司均根據中國大陸 Raumplus 公司授權的商標進行運營，在該合作協議中規定，雙方合作期限屆滿後，合資公司不能再使用該商標，並應更改其公司名稱，不再包含「Raumplus」或「德祿」，後來雙方合作協議終止。

中國大陸 Raumplus 公司為了繼續在中國大陸的業務，另外授權德祿（太倉）家具科技有限公司商標使用。但合資公司仍繼續使用「德祿」，商標，甚至註冊了「德祿.com」網域名稱來宣傳自己的品牌。在多次警告未果後，德商 Raumplus 公司、中國大陸 Raumplus 公司及德祿太倉公司共同提告，以商標侵權、不正當競爭等為由，將兩家合資公司及其法定代表人向蘇州市中級人民法院提起訴訟，要求經濟賠償人民幣 5000 萬元，其中損害賠償金額是人民幣 2810 萬元，其餘的金額則是懲罰性賠償。

蘇州中級法院於 2021 年 10 月 26 日<sup>25</sup>作出有利於原告的判決，認定被告商標侵權行為，並利用該名稱實施不正當競爭行為，意圖造成市場混亂。法院在確定賠償數額時，責令被告提交賬簿中的財務信息，以確定其在全國所有加盟店的銷量和獲利，但被告拒絕提供。法院最後同意原告所要求的經濟賠償金額 5000 萬元人民幣。被告不服，向江蘇省高級人民法院提起上訴。

江蘇高級人民法院於 2022 年 8 月 17 日<sup>26</sup>駁回上訴，維持原判。江蘇高院特別提出了懲罰性賠償的理由，即被告在原告多次警告後仍繼續實施侵權行為；在訴訟過程中註冊了與涉案商標相同的域名；在訴訟過程中，被告對原告的商標惡意提起無效宣告訴訟，試圖拖延訴訟程序；被告的法定代表人在其間註冊了 10 多個與原告相同或近似的商標。

---

<sup>25</sup> (2020) 蘇 05 民初 271 號

<sup>26</sup> (2021) 蘇民中 2636 號



## 四、美國法院及 TTAB<sup>27</sup> 案例分享

### (一) 法院案例

- MGF B Props., Inc. v. Viacom Inc.,<sup>28</sup>

原告商標	被告節目名稱使用樣態
	

美國東南方的佛羅里達州和阿拉巴馬州的交界處海邊，有一家酒吧取名為「Flora-Bama」(Flora-Bama Lounge)。Flora 代表佛羅里達州，Bama 代表阿拉巴馬州。MGFB 公司為酒吧經營者，並擁有「FLORA-BAMA」註冊商標，指定使用於酒館和餐廳等服務。

被告是製作真人實境秀節目的製作公司及發行片商「維亞康姆 CBS 集團」(ViacomCBS)。被告在 2009 年到 2012 年成功製作了 6 季的真人實境節目「澤西海岸」(Jersey Shore)，並在 MTV 頻道上播放。2016 年起，被告等想要製作同類型的海濱實境秀節目，並選擇美國墨西哥灣沿岸地區，從佛羅里達州的巴拿馬市，延伸經阿拉巴馬州。最後製作團隊決定使用「Floribama Shore」做為節目名稱，並在佛羅里達州的巴拿馬市拍攝該節目。事實上，製作團隊很早就知道原告酒吧的存在，並曾在該酒吧進行演員試鏡。因此被告確實知道，Flora-Bama 這個

<sup>27</sup> Trademark Trial and Appeal Board (商標訴願暨上訴委員會)

<sup>28</sup> MGF B Props., Inc. v. Viacom Inc., 54 F.4th 670 (11th Cir. 2022)

詞最早來自原告酒吧及其註冊商標。

2017 年 10 月，被告開始廣告宣傳新的實境秀節目，除了沿用之前「澤西海岸」標示的紅外框外，也在前面冠上「MTV」的標識。但在節目未開播前，原告就曾寄發警告信給被告，主張該節目名稱侵害其商標，要求其更改節目名稱。但被告拒絕，認為該節目名稱是一種藝術創作，雖然其中有使用到原告的商標，也應該受到藝術創作自由的保護。

2019 年，原告決定提起訴訟，控告被告違反聯邦商標法，主張被告在節目名稱使用「Floribama Shore」，與原告商標構成近似並產生混淆誤認。本案毫無疑問商標構成近似，且確實可能產生混淆誤認之虞。但被告主張，其屬於藝術表達使用，受憲法言論自由保護，而可豁免於商標侵權。地區法院接受被告的主張，判決原告敗訴。原告不服，上訴到第 11 巡迴法院。

雖然註冊商標受到法律保護，但憲法也保護言論或藝術創作自由。故若是為了藝術表達創作而使用到特定商標，如果經過檢測，可免於商標侵權的主張。此種案件最重要的判決先例為 1989 年的 *Rogers v. Grimaldi*<sup>29</sup> 案所建立的二階段檢測法，用以判斷是否可主張藝術表達是否可以豁免於商標侵權。原則上藝術作品的標題不會違反聯邦商標法，除非(1)該標題與其作品本身沒有任何藝術相關性 (artistic relevance)，或者(2)如果其具有某些藝術相關性，但標題卻明確誤導作品的來源或內容，才會違反商標法。

本案中法院判斷：

1. 具有藝術相關性

第 11 巡迴法院認為，被告選用 Floribama 這個標題，很明顯與該標題具有藝

---

<sup>29</sup> *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)

術相關性。因為，前半部的 Flori，表達佛羅里達州的海灘文化，後半部的 bama，表達阿拉巴馬州的南方文化。雖然原告主張，應該只有在作品「必要」(necessary) 使用該商標時，才能作此使用。但法院認為，所謂藝術相關性，並不需要達到「必要」的程度。

## 2. 沒有明顯誤導

關於第 2 階段「是否有明顯誤導」的檢測，主要問題是：(1) 被告是否公然「推銷」該創作作品是商標權人「推薦」或「贊助」，或者(2) 「以其他方式明確表示」該創作作品與商標權人有關聯。

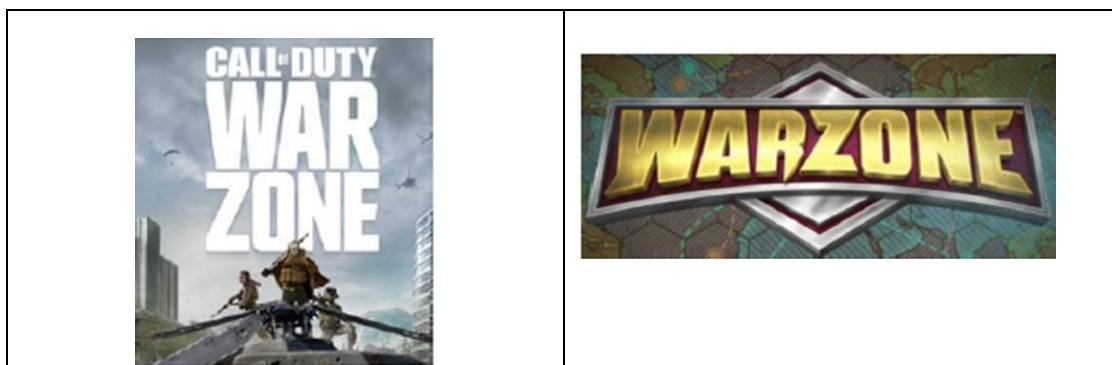
法院認為，本案中沒有證據顯示，被告有強調該節目受到商標權人的推薦或贊助，被告也沒有明確表示，該節目與商標權人有關聯，而且被告還在自己的節目的標識上，加上了「MTV」這個主商標，以及「shore」(海岸) 這個節目系列名稱的特性，以凸顯示為自家的節目系列，藉此強調與原告沒有關聯。雖然可能會有一些消費者認為「Flora-bama」是指原告酒吧，且誤認「Floribama Shore」與該酒吧有某種關聯，但法院認為，有民眾誤認並不是所謂的「明顯誤導」。明顯誤導必須是被告的積極行為所導致的才算數。

法院最後指出，雖然被告的節目名稱確實是模仿了原告酒吧的商標，但單純的模仿本身，不能算是此處講的明顯誤導。最後第 11 巡迴法院判決被告勝訴。法院試圖在商標法對商標的保護及憲法第一修正案保障藝術自由之間取得平衡。

### ● Activision Publ'g, Inc. v. Warzone.com, LLC<sup>30</sup>

原告遊戲名稱使用樣態	被告商標
------------	------

<sup>30</sup> Activision Publ'g, Inc. v. Warzone.com, LLC, No. 221CV03073FLAJCX, 2022 WL 4117035 (C.D. Cal. Aug. 15, 2022), appeal docketed, No. 22-55831 (9th Cir. Sept. 9, 2022)



在 Activision Publishing, Inc.（動視發行公司）起訴 Warzone.com, LLC（Warzone 公司）一案中，加州中區法官於 2022 年 8 月 15 日駁回被告 Warzone.com, LLC 指控動視公司商標侵權、不公平的反訴，並且認為動視公司對「Warzone」及「Call of Duty Warzone」的使用都沒有侵犯被告的商標權。

被告（Warzone 公司）是一款名為「Warzone」（戰區）的小眾虛擬遊戲的開發商。2020 年，原告動視公司發布一系列以軍事為主題的「第一人稱射擊遊戲」（first-person shooter），命名為「Call of Duty：Warzone」（使命召喚：戰區）。在被告威脅要起訴動視公司商標侵權後，動視公司主動於 2021 年 4 月提起訴訟，主張無商標侵權的聲明。被告則提起反訴，指控原告違反了商標法。原告動視公司則要求駁回反訴，理由是其對「Call of Duty：Warzone」標題的使用受到憲法第一修正案的保護。

法院於本案同樣採用 Rogers 一案的測試，首先，法院認為該標題「Call of Duty：Warzone」與其遊戲的內容明顯相關，因為該遊戲玩法是在一個電腦生成的戰場上，同時可以容納許多玩家，因此「Warzone」（戰區）這個標題在邏輯上和藝術上都有相關。至於是否「明顯誤導」的檢測，法院認為，被告未能證明動視公司有「明確的指示、公開的主張或明確的錯誤陳述」而導致了消費者的誤認。

由於被告未能滿足羅傑斯測試的任何一個方面，法院認為原告對「Warzone」（戰區）一詞的使用，得以獲得憲法第一修正案的保護，並且不違反商標法，同

時駁回被告損害賠償的主張。

● RiseandShine Corp. v. PepsiCo, Inc.,<sup>31</sup>



本案原告是 RiseandShine 公司，使用 Rise Brewing 名稱，銷售罐裝咖啡及茶飲，並於 2016 年、2017 年陸續向美國專利商標局申請了「RISE BREWING CO.」的文字及圖商標。

2021 年 3 月，百事公司（PepsiCo）旗下的品牌「激浪」（MTN DEW），推出一款「MTN DEW RISE ENERGY」水果口味罐裝能量飲料。原告認為百事公司的罐裝能量飲料，會與自家的罐裝咖啡產生混淆，且因為被告百事公司的激浪是大品牌，故會構成「逆向混淆」，亦即消費者可能會誤以為，原告的 RISE 咖啡產品，是與被告激浪品牌有關聯，向法院提起訴訟。

紐約地區法院認為，二商標圖樣近似，且使用商品類似，有混淆誤認之虞，禁止百事公司使用該標識。但百事公司不服提起上訴，結果第 2 巡迴法院於 2022 年 6 月做出逆轉判決。

第 2 巡迴法院認為，地區法院就原告商標的強度，及二商標在實際產品使用

<sup>31</sup> RiseandShine Corp. v. PepsiCo, Inc., 41 F.4th 112 (2d Cir. 2022)

上的近似程度，評估錯誤，故推翻地區法院的初步禁制令。

第 2 巡迴法院認為，商標的強度取決於其識別性高低，即在消費者眼中該商標指示產品來源的程度。具體而言，可根據該商標先天識別性高低，或該商標經商業使用取得後天識別性的程度來判斷。

地區法院認為原告的商標為「暗示性商標」，因為「RISE」有表示早晨、清醒的意思。第 2 巡迴法院同意「RISE」於咖啡產品屬於暗示性商標。但是，暗示性商標中也有識別性強弱之分，有的暗示性商標，可能比較接近描述性商標，識別性較弱。

第 2 巡迴法院認為，暗示性商標的識別性強弱，主要要看這個詞對應商品是否的特質。由於咖啡就是要讓大家清醒及提升能量，故「RISE」一詞對消費者而言，是咖啡的重要特質，另外，「RISE」也與能量有直接關係，因為一般人攝取能量飲料後，其能量就可能會被「提升」(rise)，故該暗示性商標於咖啡或能量飲料商品上的識別性就比較弱。

雖然原告是將「RISE」做為產品的最重要標識來使用，但是被告也提出其他業者使用包含 RISE 之標識，銷售咖啡、茶、瓶裝飲料、能量飲料、咖啡館等資料。事實上，原告當初申請註冊商標時，原本想註冊「RISE COFFEE CO.」，但專利商標局認為，這會與之前其他人註冊於咖啡產品的「Rise Up Coffee Roasters」和「Rise Up Organic Coffee.」等商標，產生混淆誤認，故不准予註冊。故原告修改申請商標為「RISE BREWING CO.」，才獲得註冊。

第 2 巡迴法院認為，既然在咖啡產品中，都已經有多個含有「RISE」的標識可同時存在，被告將「RISE」標識使用於非咖啡的能量飲料上，也應該可以與原告的商標共存於市場上。因為原告在已經擁擠 (crowded) 的咖啡市場中使用

「Rise」，同時也為被告提供使用的空間，尤其針對暗示性極高的語詞，商標法無法提供強有力的排他權的保護。

## (二) TTAB 案例

- DC Comics v. Cellular Nerd LLC,<sup>32</sup>

申請商標	據以異議商標
	

美國一家手機維修公司向美國專利商標局申請商標，指定使用於手機維修服務，圖樣中的人雙手扯開衣服，露出裡面鑽石形狀的設計圖案及英文字母「CN」。知名的 DC 漫畫公司對該申請案提起異議，主張申請商標與該公司著名的超人「S 設計」商標近似，會造成消費者的混淆誤認或減損超人「S 設計」商標的識別性。

TTAB 於本案主要引用 DC 漫畫公司 3 個註冊商標：其中兩個是單純的「S 設計」商標，指定使用於娛樂服務、漫畫、衣服等，另一個則有搭配手扯衣服露出 S 設計的商標，指定使用於信用卡服務和客戶忠誠度回扣計畫。

<sup>32</sup> DC Comics v. Cellular Nerd LLC, 2022 USPQ2d 1249 (TTAB 2022) Precedential No. 37

TTAB 認為「S 設計」商標在概念上很強，而且在商業上也有名，可以獲得較大的保護。但另一方面，TTAB 並不認為本案申請人的服務與 DC 漫畫的娛樂相關商品和服務及其一系列授權商品（包括手機殼和配件）類似或有所關聯。因為申請人的可以提供它的服務來自移動單位、實體店，也許還通過郵件，而反對者的商品和服務是通過網上和各種零售地點提供的。DC 漫畫公司未能顯示出交易管道的重疊。

關於商標近似的比對，TTAB 發現「CELLULARNERD.com」在申請人的商標中占主導地位，而且鑽石盾牌設計中疊加字母「CN」，代表「CELLULAR NERD」（申請人公司字首），而異議者商標上的 S，則是代表「Superman」（超人），二者給消費者的商業印象非常不同，並不會讓消費者錯誤地認為二商標的來源有所關聯。

考量二商標差異程度大於近似之處，且所涉及的商品及服務並不類似，且係透過不同的交易管道向不同的消費者提供，TTAB 最後認定二商標無混淆誤認之虞。

至於異議人關於淡化（dilution）的主張，雖然前 2 個「S 設計」商標的知名度，可以該當淡化的主張，並且在申請人首次使用其商標之前就已成名，但商標近似程度不高；另外證據顯示的第 3 個搭配手扯衣服露出 S 設計的商標，雖然與本件商標近似程度較高，但其使用在「發行信用卡」等服務並未著名。最後，TTAB 亦未支持異議人在淡化的主張。

● Monster Energy Company v. Chun Hua Lo<sup>33</sup>

申請商標	據以異議商標
------	--------

<sup>33</sup> Monster Energy Company v. Chun Hua Lo, 2023 USPQ2d 87 (TTAB 2023) Precedential No. 5





2014 年羅姓個人<sup>34</sup>向美國專利商標局申請「ICE MONSTER」商標，指定使用在「餐館、咖啡店、冰店」。怪獸能量飲料公司提起異議，主張申請商標與自己知名的商標高度近似，有混淆誤認之虞。TTAB 認為雖然「MONSTER ENERGY」商標以能量飲料而聞名，而非餐廳服務，但該申請商標可能與異議人註冊於餐廳服務的商標「MONSTER ENERGY」混淆誤認。

首先，TTAB 表示廣泛的「餐廳服務」涵蓋了申請人提供外賣水果風味冰品的餐廳。雖然申請人辯稱，怪獸能量飲料公司的自助餐廳，主要是為員工提供食物。但 TTAB 再次指出，混淆誤認之虞的判斷，必須根據以異議註冊商標指定的商品或服務來決定，無論實際的市場使用情況如何。由於二商標指定的服務在法律上實質相同，因此必須假定該服務是透過相同的交易管道提供給同一階層的消費者。

至於「MONSTER ENERGY」識別性的強弱，TTAB 認為其中「MONSTER」是主要識別部分，指定於餐廳服務，是一種誇張的表達方式，而且商標中的第一個字詞通常會給消費者產生比較強的商業印象，所以本案商標是任意的且概念性強的商標。

關於商業上的強度，TTAB 認為「MONSTER ENERGY」商標因能量飲料而聞名，而不是餐廳服務。事實上怪獸能量飲公司僅在其總部大樓內經營一家餐廳，為大樓內的員工訪客及提供服務，所以 TTAB 認定 MONSTER ENERGY 在餐廳服務方面不具有商業優勢。至於 MONSTER ENERGY 在能料飲料上的商業優勢及商標強度，是否可以延伸到餐廳服務上呢？因為怪獸能量飲公司主張，消費

<sup>34</sup> 本案申請人為台北永康街知名的芒果冰店「ICE MONSTER」所有人。

者會認為能量飲料與申請人提供的調味水果冰品有密切相關，然而 TTAB 考量該公司提供的有限事證，即一些提供冰品的外帶餐廳也可能提供 MONSTER ENERGY 飲料，認定 MONSTER ENERGY 飲料的名氣並未延伸到申請人所指定的餐廳服務。

TTAB 接下來就商標近似程度進行比較。本案申請人將商標上之「ICE」聲明不專用，且「ICE」置於藍色矩形之中，即暗示「冰塊」之意，為其服務主要內容特質之說明，所以 TTAB 認為二商標主要之識別部分皆為「MONSTER」，特別是當使用於相同的餐廳服務時，消費者會產生相同的商業印象，並且這種相同的商業印象並不會因為「ENERGY」、「ICE」語詞有無，或商標背景設計等不同而有所改變，況且因為異議人商標係以標準字方式註冊，也有可能採用與申請人的商標相同的顏色和風格。

申請人則主張自 1996 年開始，即在台灣使用該商標，近期也積極於夏威夷使用該商標，應有權獲准註冊商標，但 TTAB 不為所動。最後，Monster 堅稱申請人惡意採用其商標，但唯一的證據是申請人曾表示，他在選擇並在美國開始使用商標之前就知曉「MONSTER ENERGY」商標的存在。但之前 TTAB 一再重申「僅了解先前近似商標的存在，不足以證明惡意。」

綜合考量各個因素後，TTAB 認為兩造商標有混淆誤認之虞，異議人異議成立。經查申請人已針對本件異議成立的決定於 2023 年 3 月向美國加州中區地區法院提起上訴。

## 五、歐盟商標判例年度回顧

### （一）絕對事由案例

● 歐盟普通法院：「登月靴」的立體形狀於滑雪後靴鞋是否具識別性？

在 *Tecnica Group v. EUIPO—Zeitneu* (靴子形狀)案<sup>35</sup>中，普通法院考量 2012 年註冊的靴子立體形狀歐盟商標，申請人為 Tecnica 集團公司，指定使用於第 18、20 及 25 類商品，包含皮件、衣服與靴鞋。



Zeitneu 公司 2014 年於作為歐盟商標法院的義大利威尼斯地方法院對前述申請人提起訴訟，聲請法院依 2019 歐盟商標法第 96 條確認其不侵權。該法院於 2016 年駁回訴訟，並認定系爭商標與 Zeitneu 公司生產之靴鞋系列之間有混淆誤認之虞。該地方法院判決於 2019 年經作為歐盟商標二審法院的義大利威尼斯上訴法院肯認。

<sup>35</sup> Case T-483/20 (GC, January 2022)

在 2017 年，Zeitneu 公司向 EUIPO 申請評定系爭商標於所有指定商品之註冊，特別主張該商標缺乏任何識別性。撤銷組部分維持該評定申請，認定系爭商標於第 25 類之「靴鞋、鞋底、鞋墊、鞋跟、鞋幫」等商品評定成立。Zeitneu 公司提出上訴。

在 2020 年，EUIPO 的第一審議會肯認撤銷組的決定，並駁回評定人的上訴。審議會認定對相關公眾而言(所有歐盟成員國的消費者，表現普通程度的注意力，因為靴鞋是日常商品)，系爭立體標識並未與滑雪後靴一般形狀有顯著差異。因此，審議會認定系爭商標缺乏任何識別性。

普通法院在上訴中首先駁回有關宣稱系爭商標經申請人使用取得識別性的主張，其理由為此等主張未於該等訴訟較早階段提出，並駁回基於程序面的其他主張(包括依一事不再理[*res judicata*]、罪刑法定、平等、完整行政及合理期待保護等原則，不處理與侵權主張有關部分)。

普通法院隨後聚焦於系爭商標指定於第 25 類商品之先天識別性評估。該法院維持審議會之見解，認定該等商品之相關公眾為所有歐盟成員國之一般公眾，有普通程度的注意力。該法院駁回申請人主張相關公眾由具有較高注意程度、經常滑雪及登山、在意商品技術性品質的消費者所構成的辯詞。法院指出，這是因為系爭商品並非僅是滑雪靴，而是較為一般的冬季靴鞋。

該法院隨後轉向評估系爭商標與該商品領域常見且習慣形狀之間的關係。法院提到，申請人並未爭執代表靴子形狀的系爭商標，相當於一個系爭商品的形狀。因此，該法院認定審議會正確地審酌系爭商標是否與靴鞋領域、特別是滑雪後靴鞋領域常見且習慣形狀之間有顯著差異。該法院援引 Erdinger Weißbräu Werner Brombach v. EUIPO<sup>36</sup>案，強調與申請人主張相反之見解，系爭商標無須與

---

<sup>36</sup> Case T-857/16 (GC, October 26, 2017)

現有商品常見形狀完全相同，也能認定該商標沒有識別性。換句話說，系爭商標所傳達的整體印象並未與該等商標指定商品領域常見且習慣形狀有顯著差異，就足以被認定不具識別性。

該法院肯認審議會的認定，系爭商標的組成部分個別觀察，以及整體觀察整雙靴子形狀，相關公眾都會理解為冬季靴及滑雪後靴外觀及裝飾的可能與常見變化，該等商品為系爭商標部分商品，因為都是靴鞋概念下的一種商品，且亦可包含「鞋底、鞋墊、鞋跟、鞋幫」商品。因此，普通法院認定系爭商標缺乏識別性，不足以作為第 25 類相關商品的來源指示之用。

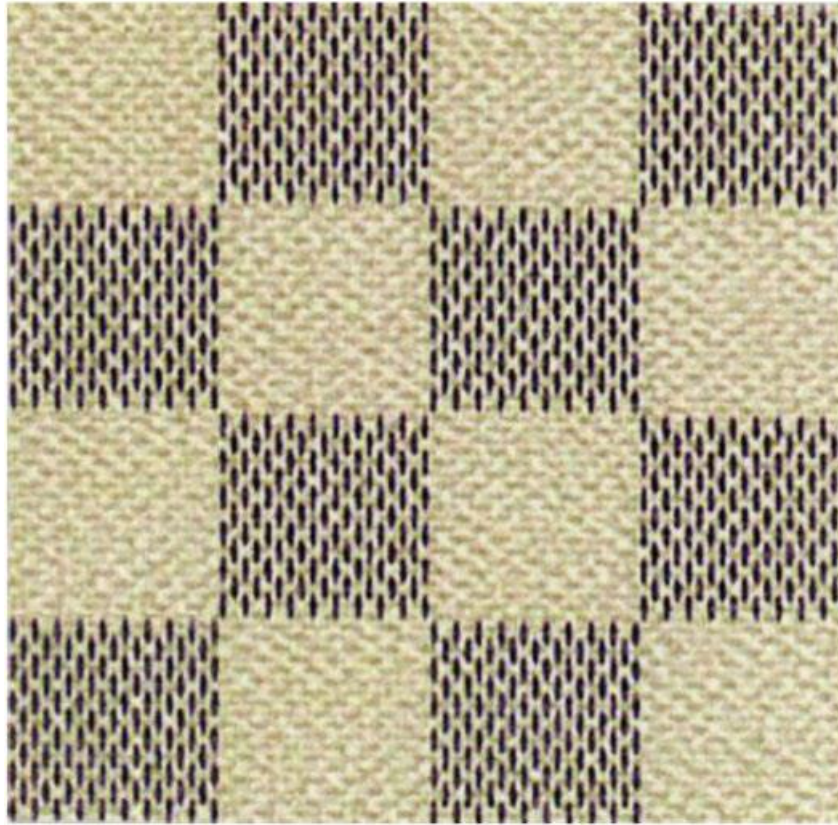
● 歐盟普通法院：由棋盤圖案所構成之圖形商標，是否可能具識別性？

在 *Louis Vuitton Malletier v. EUIPO—Wiśniewski* 案<sup>37</sup>，普通法院考量申請人 Louis Vuitton Malletier 提送之證據是否足以證明其由 Damier Azur 花紋(如下頁圖)所構成的商標經其使用在歐盟取得識別性。該商標為國際註冊，特別指定於歐盟，有關於第 18 類之商品。

程序開始於 2015 年，Norbert Wisniewski 先生申請評定系爭商標，特別主張系爭商標缺乏識別性。在 2016 年，撤銷組認定評定成立，其後第二審議會也維持該決定。審議會認定系爭商標缺乏先天識別性，且 Louis Vuitton 未能證明 Damier Azur 花紋經其使用取得識別性。

---

<sup>37</sup> Case T-275/21 (GC, October 2022)



Louis Vuitton 針對審議會決定提出上訴。在 2020 年，普通法院廢棄該決定，認定審議會未能審酌申請人為證明取得識別性所提送之所有相關證據，該案發回第五審議會重審。在重審後，審議會認定 Louis Vuitton 仍無法證明系爭商標於第 18 類指定商品已取得識別性，並肯認評定成立之先前決定。於前述程序中，審議會聚焦關於 Louis Vuitton 未開設任何實體零售店鋪的特定歐盟成員國，即保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克與斯洛維尼亞。審議會認定既然未證明於前述地區取得識別性，則系爭商標未於歐盟取得識別性。基於前述理由，審議會沒有審酌系爭商標是否經使用於其他歐盟成員國取得識別性。

申請人在上訴階段主張，審議會藉由限縮證據審查範圍僅於特定歐盟成員國，未能針對申請人為了整個歐盟所提出的所有證據進行整體評估。申請人進一步主張，系爭商標於特定歐盟成員國經使用取得識別性，可由所提供有關前述特定成員國與其他歐盟成員國之間的地理及文化鄰近性之充分證據加以證實，包括波蘭、瑞典與羅馬尼亞，以及奢侈品牌消費者由經常旅行與網路使用所構成的同

質性(homogenous)行為。

普通法院駁回該等上訴，強調在缺乏先天識別性的商標案件中，證明取得識別性的責任總是落在商標權人身上，需要由商標權人提出該方面的特定證據。普通法院也重申決定商標經使用取得識別性的因素，包括市場占有率、系爭商標已使用之密集度、地理範圍廣度與時間長度、系爭商標行銷投資、系爭商標認知程度、商會及產業協會的聲明，以及意見調查。

參酌歐盟最高法院例如 Lindt 等判例，普通法院雖然認為申請人應負證明系爭商標於個別成員國經使用取得識別性之責任不甚合理，但該法院仍認定申請人事實上未能提供充分特定、實質且具可信度的證據，不論是針對所有歐盟成員國整體、分別的各個歐盟成員國、或者是幾個歐盟成員國集合在一起看的證據。

普通法院進一步提到，申請人辯稱奢侈品牌消費者的同質性行為太過模糊，且未經任何證據證實。該法院尤其認為，申請人辯稱「在整個歐盟，消費者提到奢侈品牌都出現同質性行為，尤其因為他們規律性地旅行及使用網路」的說法在性質上太過籠統而無法讓人接受。最後，申請人沒有證明需要其證明的相關市場之間存在地理及文化上的連結，例如立陶宛或拉脫維亞的相關公眾已經充分知悉波蘭及瑞典市場上的商品或服務。綜上考量，普通法院認定審議會正確地認定申請人未能證明在立陶宛、拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞或保加利亞取得識別性，因此未於歐盟取得識別性，最終駁回整個上訴。

## （二）相對事由案例

- 歐盟普通法院：在英國交易過程中使用之在先未註冊權利，於英國脫歐前提出的異議程序中是否相關

在 *Nowhere v. EUIPO—Ye (APE TEES)* 案<sup>38</sup>，普通法院考量針對第二審議會決定提出之上訴案件，審議會認定對 APE TEES(猿猴 T 恤)圖形(如下圖)、指定於第 3、9、14、18、25 及 35 類包括珠寶、包包及衣服等商品及服務之歐盟商標申請案異議不成立。



系爭商標註冊申請案於 2015 年 6 月送件申請。在 2016 年 3 月，異議人 *Nowhere Co. Ltd.* 提出異議。異議案基於在英國交易過程中使用之在先未註冊商標，依 2009 年歐盟商標法第 8(4)項提出(目前為 2017 年歐盟商標法第 8(4)項)。

異議組認定異議不成立，該決定隨後由第二審議會維持。異議人針對審議會決定上訴至普通法院。在 2019 年 7 月，在普通法院有機會考量案件功過之前，第二審議會廢棄自己第一次作出的決定，基於歐盟智慧局造成的明顯錯誤。直到 2021 年 2 月，第二審議會才再次駁回該案上訴。審議會在第二次決定中認定，英國脫歐過渡期在 2020 年 12 月 31 日結束後，異議人已經不能依據未註冊英國權利，以及普通法有關假冒侵權訴訟的英國法規，來適用歐盟商標法第 8(4)項。

異議人向普通法院提出另一項上訴，主張在異議案中確認在先權利存在的相

<sup>38</sup> Case T-281/21 (GC, March 16, 2022)



關時點，是系爭商標申請案送件日。由於系爭商標申請案於 2015 年 6 月送件，遠早於英國脫歐過渡期結束之前，因此在先英國權利應納入考量。

歐盟智慧局在其提出之答辯中表示，在先權利不僅須存在於系爭商標申請日，亦須存在於歐盟智慧局作出異議案最終決定之日，意即審議會作出系爭決定之日。

普通法院廢棄系爭決定。該法院首先強調，為了決定應適用之實體法，由遭異議之系爭申請案送件日決定，此與歐盟最高法院已建立之判例一致<sup>39</sup>。普通法院援引 *Grupo Textil Brownie v. EUIPO—The Guide Association (BROWNIE)*<sup>40</sup>、*Bauer Radio v. EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)*<sup>41</sup> 及 *Inditex v. EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)*<sup>42</sup>，提到該法院遵循前述判例，異議相對事由存在之評估時點，在於遭提起異議之歐盟商標註冊申請案送件日。該法院隨後認定，在先商標於系爭歐盟商標註冊申請案送件日後，尤其是在該成員國脫離歐盟之後，在歐盟成員國內喪失註冊商標地位一事，原則上與異議的結果無關。

該法院強調，系爭申請案於 2015 年 6 月送件申請，該日期在脫歐協議生效日及過渡期到期日之前。因此，英國脫歐對於系爭異議案基礎無影響。只要在先未註冊商標已於英國交易過程中使用，就能作為系爭異議案之基礎。該法院同意異議人之主張，認定審議會錯誤地僅以作出系爭決定時已經逾越過渡期的單一理由，就認定異議不成立。法院並提到，審議會應該將在先英國權利納入考量。

該法院亦指出，在 2019 年 8 月審議會通知兩造廢棄審議會第一次決定，到 2021 年 2 月作出系爭決定之間，幾乎已經過了 18 個月。該法院提到，在脫歐協議生效日及過渡期到期日後才出現的唯一有關文書，就是系爭決定。

<sup>39</sup> Case C-591/12 P, *Bimbo v. OHIM* (CJEU, May 8, 2014); Case C-702/18 P, *Primart v. EUIPO* (CJEU, June 18, 2020)

<sup>40</sup> Case T-598/18 (GC, January 30, 2020)

<sup>41</sup> Case T-421/18 (GC, September 23, 2020)

<sup>42</sup> Case T-467/20 (GC, December 1, 2021)

該法院最後針對歐盟智慧局的抗辯指出，在過渡期到期日之後，系爭商標與在先未註冊商標之間已無衝突。該法院提到，即便公認在過渡期到期日後，系爭與據爭商標之間的衝突再也不會發生，這也無法改變該等衝突在歐盟商標申請案送件日到過渡期到期日之間存在的事實。此期間從 2015 年 6 月到 2020 年 12 月，足足有 5 年半之久。該法院特別提到，「很難讓人理解」為什麼異議人於英國使用在先的未註冊商標，於前述期間會被拒絕保護。綜上所述，該法院承認異議人對於獲得在前述期間的異議成立，具有合法利益。

因此，該法院認定審議會錯誤地駁回上訴，因此廢棄系爭決定。

附記：歐盟智慧局針對此案判決，向歐盟最高法院提出上訴，要求歐盟最高法院廢棄普通法院判決，並駁回異議人針對審議會決定提出的訴訟。歐盟智慧局要求歐盟最高法院受理該上訴，主張普通法院違反 2009 年歐盟商標法第 8(4)項規定，在評估異議案時錯誤地僅考量單一相關時點，即系爭歐盟商標申請案送件日。歐盟智慧局指出，普通法院將因時間上的理由(*ratione temporis*)決定適用法律的初始問題，與作出異議終局決定時在先權利是否有效的程序及實體問題搞混了。不僅如此，歐盟智慧局並主張普通法院忽略判例存在歧異見解，且未針對其於系爭判決中所採用之方法作出解釋。

歐盟最高法院於 2022 年 10 月 16 日的裁定中，罕見同意受理該案整體。不同於大多數向歐盟最高法院提出上訴的商標案件，最高法院認定，歐盟智慧局之聲請的確能證明其上訴提出關於歐盟法令統一性、一致性或發展性的重要問題。2023 年 7 月 20 日查詢，歐盟最高法院尚未判決。

### (三) 惡意案例

- 歐盟普通法院：商標是否為搭第三人信譽的便車而申請，因此為惡意申請？

在兩個平行案件中，Baumberger v. EUIPO—Nube (Lío)案<sup>43</sup>及 DBM Videovertrieb v. EUIPO—Nube (Lío)案<sup>44</sup>，普通法院考量表現文字「Lío」的兩個相同圖形商標(如下圖)，是否以惡意為由而評定成立。系爭二歐盟商標由 DBM Videovertrieb 公司於 2016 及 2018 年註冊，分別指定於第 21、24、25、34、40 類商品及服務(第 T-466/21 號案)，以及第 9、14、16、18、20、26 及 35 類商品及服務(第 T-467/21 號案)。系爭註冊涵括各種消費品，例如杯子及馬克杯、T 恤及手機殼。2016 年的系爭註冊後來移轉給 DBM Videovertrieb 公司的經理 Baumberger。



在 2018 年 7 月，設立於西班牙 Ibiza 的 Lío 俱樂部之創辦商 Nube 公司，對系爭二商標提起評定。特別基於 2017 年歐盟商標法第 59(1)(b)款惡意，以及其在先西班牙國內圖形商標及兩件歐盟圖形商標，該等據爭商標皆註冊指定於第 41 及 43 類服務，包括夜店、休息室服務及臨時住宿。值得一提的是，Nube 先前曾以

<sup>43</sup> Case T-466/21 (GC, October 19, 2022)

<sup>44</sup> Case T-467/21 (GC, October 19, 2022)

其在先權利，對其中一件系爭註冊商標提出異議，但由於商品及服務不類似而失敗。

在 2020 年，撤銷組以惡意為由認定對系爭二商標之評定成立。該處分後續於 2021 年獲歐盟智慧局第五審議會維持<sup>45</sup>。審議會認定系爭二商標構成對 Nube 自 2011 年起使用、且作為其在先商標保護之圖形樣式的如實重製。因此，審議會認定系爭二商標與評定人使用之 Lío 商標外觀相同。



審議會強調，系爭商標申請人在申請註冊系爭二商標時，充分知悉評定人 Nube 以 Lío 商標經營的業務。不僅如此，審議會認定申請人不道德且不誠實地意圖將系爭二商標賣給評定人，加上申請人對系爭二商標缺乏任何商業安排及經濟上可行的使用，構成申請認具有惡意之認定。

申請人在上訴中主張，兩造商標「外觀相同」不必然導致惡意之認定，因為評定人商標所指定及使用之商品及服務，與系爭二商標指定之商品及服務不同。此外，申請人不會妨礙評定人的業務，因為系爭二商標的保護存在於不同的商業領域。最後，申請人主張意圖將系爭二商標賣給評定人一事，並非其主動要求，而是評定人對其中一件系爭商標提出異議，表現出擁有該系爭商標的意圖。

普通法院維持審議會認定申請人註冊惡意而評定成立的決定。該法院引用先

---

<sup>45</sup> Cases R 1220/2020-5 and R 1221/2020-5 (Board of Appeal, June 2, 2021)

前判例，尤其是 Koton 案<sup>46</sup>及 Skykick 案<sup>47</sup>，首先解釋若由相關且持續之跡象顯示，商標權人提送申請案，顯然不是旨在公平地參與競爭，而是(i)以與誠信原則不符之方式，意圖暗中破壞他人利益，或(ii)為發揮商標各種功能以外之目的，未針對特定人，意圖取得排他權。該法院提到，證明惡意的責任由評定人負擔，且應推定商標申請人為善意，直到以反證推翻為止。

在評估惡意時，該法院首先指出，兩造商標幾乎相同。雖然此事實不足以認定惡意，但仍屬整體評估時應納入考量之相關因素。其次，申請人於申請註冊系爭二商標前，就已知悉評定人使用之 Lío 商標。因此，兩造商標使用相同樣式設計非屬巧合。

普通法院亦認定，系爭二商標指定使用商品及服務與評定人業務沒有重疊之處一事，不會排除惡意之存在，因為惡意不是基於與混淆誤認之虞相同的前提下。不僅如此，普通法院提到，評定人沒有以任何方式要求購買系爭商標；尤其是評定人提出異議不會支持該等結論。

普通法院認定，系爭商標申請人提出極高價銷售要約的目的，加上申請人提到將於評定人使用 Lío 商標經營業務的地點 Ibiza 開始銷售商品，就對評定人構成不正當的壓力，違反道德及工商業務誠信原則。

最後，該法院提到申請人沒有提供任何證據證明申請人依誠信原則使用系爭二商標的商業活動。

綜上考量，普通法院認定審議會正確地認定申請人惡意申請系爭二商標，因

---

<sup>46</sup> Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, Case C-104/18 P (CJEU, September 12, 2019)

<sup>47</sup> Sky PLC and Others v. Skykick UK Ltd. and Skykick Inc., Case C-371/1 (CJEU, January 29, 2020) (EU:C:2020:45)。該案評論可參 Tom Scourfield, Annual Review of EU Trademark Law: 2019 in Review, 110 TMR, 539-542 (2020)

為該等申請案唯一目的係於公眾心目中創造系爭二商標指定商品及服務與評定人著名俱樂部之間的連結，讓申請人能藉由系爭二商標獲取利益。該法院作出結論，認定系爭二商標尋求註冊的真實商業理由，在於搭 Nibe 俱樂部信譽的便車，並利用該等信譽獲取利益，如此即構成惡意。

- 歐盟普通法院：指涉特定地理來源的商標，是否屬惡意申請？

在 *Hijos de Moisés Rodríguez González v. EUIPO—Ireland and Ornu* (*La Irlandesa* 1943)案<sup>48</sup>，普通法院考量 2014 年註冊之「*La Irlandesa*」圖形歐盟商標(如下圖)，系爭商標申請人為 *Hijos de Moisés Rodríguez González* 公司，指定使用於第 29 類的各種食品，包括「食用油及油脂、牛乳及乳製品」等商品。



在 2015 年，愛爾蘭職業、企業及創新部長與 Ornu 合作社(前身為愛爾蘭乳製品委員會合作社公司)對系爭商標註冊申請評定，主張系爭商標具欺騙性，且屬惡意申請。評定人主張系爭商標表示相關商品源自愛爾蘭，惟並非事實。評定人進一步主張，系爭商標權人先前與愛爾蘭乳製品委員會之間有商業關係，表示申請人於系爭商標註冊申請時存有不誠實之意圖。

在 2016 年 6 月，歐盟智慧局撤銷組認定評定整體不成立。評定人針對該決

---

<sup>48</sup> Case T-306/20 (GC, June 29, 2022)

定提出上訴，案件後來由大審議會審理。在 2020 年 3 月，大審議會認定在系爭商標註冊申請之時，系爭商標以欺罔之方式使用。審議會也認定系爭商標註冊申請係屬惡意。因此廢棄撤銷組決定，並認定評定成立，系爭商標註冊無效。

在上訴階段，普通法院撤銷大審議會決定的第一部分，即有關以欺罔為由之評定部分，認定審議會未能考量系爭商標註冊申請時是否欺罔。儘管如此，普通法院肯認系爭商標申請係屬惡意，因此駁回上訴。

該法院首先同意大審議會有關說西班牙語的相關公眾會將系爭商標理解為表示附有系爭商標之商品源自愛爾蘭的認定。然而，針對以欺罔為由的評定部分，大審議會應該確認系爭商標傳達之資訊(源自愛爾蘭)與系爭商標註冊申請時指定商品性質之間是否有任何不一致性。該法院提到，系爭商標指定之商品名稱，並未指明其地理來源，因此可能包括來自愛爾蘭的商品。既然在系爭商標註冊申請時，該商標與指定商品之間沒有不一致性，則該法院認定大審議會錯誤地批評申請人沒有將商品名稱限縮為源自愛爾蘭。此外，由於系爭商標於 2013 年註冊申請時，不能被視為誤導，大審議會納入考量的 2014 年到 2016 年之間的後續證據，也都不能證實其誤導性。

其次，關於惡意主張部分，該法院提到以下幾點：(i)數十年來，由於申請人與評定人之間的契約關係，申請人以系爭商標銷售源自愛爾蘭的奶油；(ii)在雙方關係結束後，申請人持續以系爭商標銷售食品；且(iii)該等食品中有不小部分並非源自愛爾蘭，包括乳製品及豬肉製品。該法院強調，雖然該等事實與以欺罔為由之評定案評估無關，但仍可能象徵著惡意。

該法院認定，申請人一旦將系爭商標擴張使用於源自愛爾蘭奶油以外之商品，相關消費者就有誤認誤信該等商品產地之虞。這是因為消費者已經習慣系爭商標數十年來被標在源自愛爾蘭的奶油上。該等行為顯示系爭商標註冊申請時，

申請人有不正當的意圖，將從愛爾蘭之間的關聯性獲取的利益，移轉到不是源自愛爾蘭的商品上。因此，該法院認定系爭商標註冊申請違反工商業務誠實信用原則，駁回申請人之上訴。

- 歐盟普通法院：讓舊品牌復活，何時會構成惡意？

在 *Zdút v. EUIPO—Nehera and Others (Nehera)*案<sup>49</sup>，普通法院考量針對第二審議會決定之上訴，該決定認定對註冊 NEHERA 圖形歐盟商標(如下圖)之評定成立，該商標註冊於第 18、24 及 25 類之各種商品及服務，包括皮件、旅行袋、衣服、靴鞋及冠帽。



在 2019 年，Isabel Nehera、Jean-Henri Nehera 及 Natacha Sehnal 依 2017 年歐盟商標法第 59(1)(b)款對系爭商標申請評定。評定人主張，系爭商標申請人 Ladislav Zdút 惡意申請系爭商標註冊。評定人主張，在 1930 年代的捷克斯洛伐克，其祖父 Jan Nehera 經營行銷衣服及配件之業務，曾申請及使用與系爭商標相同之國內商標。據爭捷克斯洛伐克國內商標於 1936 年註冊，至 1946 年到期消滅。在程序中已確認，Nehera 老先生的業務在該國及國外都相當成功，曾有一度在歐洲、美國及非洲擁有超過 130 家零售店。在 1946 年 1 月 1 日，該業務被國有化，所有權移轉給國家。Nehera 老先生改用新商號名稱持續營業，再也沒有使用創始人的姓氏營業。另一方面，申請人是個斯洛伐克籍商人，與 Jan Nehera 沒有家族關係。申請人在 2014 年註冊歐盟商標之前，曾於 2006 年在捷克註冊與 Nehera 老先生的商標及系爭商標相同之商標，但該註冊已於 2016 年到期消滅。申請人從 2014 年

---

<sup>49</sup> Case T-250/21 (GC, July 6, 2022)



起，開始以系爭商標行銷女性服裝。

在 2020 年 4 月，歐盟智慧局撤銷組認定評定不成立，其理由為沒有證明商標權人具有惡意。評定人提出上訴。在 2021 年 3 月，第二審議會維持評定人的上訴，廢棄撤銷組的決定，並認定評定成立，系爭商標註冊無效。審議會認定系爭商標申請人惡意申請系爭商標註冊，因為其意圖為利用 Jan Nehera 及其相同之捷克斯洛伐克商標仍保有之一部分殘存信譽獲取不正利益。系爭商標申請人針對審議會之決定，上訴至普通法院。

在上訴中，普通法院維持申請人之上訴，廢棄審議會的決定。依據該法院判決，審議會錯誤地認定申請人意圖藉由 Jan Nehera 及舊捷克斯洛伐克商標之信譽獲取不正利益，因而錯誤認定申請人惡意。該法院引用先前判例，尤其是 Koton 案<sup>50</sup>及 Skykick 案<sup>51</sup>，首先解釋若由相關且持續之跡象顯示，商標權人提送申請案，顯然不是旨在公平地參與競爭，而是(i)以與誠信原則不符之方式，意圖暗中破壞他人利益，或(ii)為發揮商標各種功能以外之目的，未針對特定人，意圖取得排他權。該法院提到，證明惡意的責任由評定人負擔，且應推定商標申請人為善意，直到以反證推翻為止。

為評估惡意，該法院首先提到，於系爭商標申請當時，舊捷克斯洛伐克商標及 Jan Nehera 的名字都沒有受到保護、被他人用於行銷衣服商品或者於相關公眾間著名。該法院引用 Iron & Smith kft v. Unilever NV 案<sup>52</sup>，指出只有在商標或名稱實際上且目前享有特定信譽，才有可能被搭便車。從該法院的觀點來看，評定人提送之證據無法證明在系爭商標註冊申請時，Jan Nehera 的捷克斯洛伐克商標仍保有殘存信譽，或是該名稱仍舊著名。

---

<sup>50</sup> Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, Case C-104/18 P (CJEU, September 12, 2019)

<sup>51</sup> Sky PLC and Others v. Skykick UK Ltd. and Skykick Inc., Case C-371/1 (CJEU, January 29, 2020) (EU:C:2020:45)。該案評論可參 Tom Scourfield, Annual Review of EU Trademark Law: 2019 in Review, 110 TMR, 539-542 (2020)

<sup>52</sup> Case C-125/14 (CJEU, September 3, 2015)

法院進一步認定，雖然因為申請人提到其業務讓舊品牌 Nehera 復活、重生，已經證明其 Nehera 業務與舊捷克斯洛伐克商標之間的連結，然而僅有此連結之存在，不足以支持利用在先相同名稱信譽獲取不正利益的結論。該法院認定申請人沒有以寄生方式利用在先 Nehera 品牌過去的信譽，從可能的各方面來看，於 2013 年系爭歐盟商標註冊申請時，相關消費者都已經完全忘記在先商標。另一方面，申請人為了讓在先捷克斯洛伐克商標的形象復活，自己在商業上努力，因此自己花費重建其信譽。在該等情況下，只是為了行銷系爭商標，而引用 Jan Nehera 及舊捷克斯洛伐克商標的歷史形象，看來沒有違反工商業務誠實信用原則。

該法院指出，沒有人證明或主張申請人曾宣稱與 Jan Nehera 有家族關係，或者申請人以 Jan Nehera 或其業務之繼承人自居。申請人藉由表示自己讓曾於 1930 年代繁盛的商標復活、重生，表示該商標的繁盛曾經中止，因此在 Jan Nehera 的商業活動與申請人的商業活動之間缺乏持續性。因此，看來申請人沒有故意尋求建立自己的商業活動與 Jan Nehera 的商業活動之間有持續性或繼承的錯誤印象。該法院也提到，申請人申請註冊系爭商標，看來沒有詐騙 Jan Nehera 後裔及繼承人的意圖，或是奪取那些人宣稱權利之意圖。由於在系爭歐盟商標註冊申請時，舊捷克斯洛伐克商標及 Jan Nehera 的名字已經沒有享受任何對第三人有利的法律保護，Jan Nehera 後裔及繼承人不論如何都沒有能被詐騙或奪取的任何權利。

該法院也指出，申請人既無須為 1946 年 Jan Nehera 的業務遭到國有化負責，也無須為舊捷克斯洛伐克商標幾乎 70 年缺乏保護及使用負責。Jan Nehera 被他人違法或不正當地剝奪資產一事，不足以證明申請人惡意。最後，該法院強調惡意的概念，以出現不誠實的心理狀態或意圖為前提。然而，在本案中沒有證明申請人在申請系爭歐盟商標時，受到不誠實的心理狀態或意圖所驅使。因此，該法院認定審議會錯誤地認定申請人意圖藉由 Jan Nehera 及舊捷克斯洛伐克商標信譽獲

取不正利益，且錯誤認定申請人之系爭商標註冊申請行為係屬惡意。

#### （四）維權使用案例

- 歐盟普通法院：目標式廣告(targeted advertising)是否足以構成真實使用，即便廣告之商品或服務係在歐盟以外地區提供？

在 Standard International Management LLC v. EUIPO 案<sup>53</sup>，普通法院考量針對第五審議會決定之上訴，審議會之決定認定圖形 THE STANDARD 歐盟商標於第 18、25、38、39、41、43 及 44 類商品及服務註冊、包括旅館及其附屬服務之未使用廢止成立。審議會維持撤銷組基於申請人提送之大量使用證據顯示該等服務於歐盟以外地區提供，認定歐盟商標廢止成立之決定，儘管申請人之廣告與行銷活動特別針對歐盟消費者。為撤銷審議會決定，普通法院在服務提供地及商標本身使用地之間劃出區隔：只有後者與評估商標真實使用相關。

系爭商標申請人標準國際管理公司是世界各地各種旅館的所有人及營運商，包括在美國的幾家旅館。在 2018 年，申請人註冊上下顛倒的圖形歐盟商標(如下圖)，特別包含第 43 類的「旅館及其附屬服務」。在第三人提出廢止申請後，撤銷組於 2020 年因系爭商標缺乏真實使用而廢止其註冊。申請人向審議會提出上訴亦遭駁回。為證明系爭商標在歐盟有真實使用，申請人提送各種證據，包括針對歐盟消費者的廣告與行銷活動、來自歐盟消費者的直接預訂、以及發給歐盟消費者的收據等使用證據。審議會認定該等證據不足，由於系爭商標使用於「旅館及其附屬服務」之證據實際上在歐盟以外地區提供，該等證據與評估系爭商標在歐盟之使用無關。申請人消費者的地理來源或國籍與此無關，即便該等廣告及服務要約針對歐盟消費者而來。因此，審議會認定撤銷組正確地排除該等證據及廢止系爭商標註冊。

---

<sup>53</sup> Case T-768/20 (GC, July 13, 2022) (EU:T:2022:458)

## The Standard

申請人向普通法院提出上訴，主張審議會錯誤認定針對歐盟消費者的廣告及銷售要約不構成證明系爭商標在歐洲真實使用之相關證據，並錯誤認定系爭商標之使用發生於歐盟以外地區。申請人亦主張審議會將提供服務地點與商標使用地點之間搞混了。

普通法院廢棄審議會決定。首先，該法院認定審議會錯誤認定系爭商標只是因為指定服務在歐盟以外地區提供，就不會在歐盟使用。該法院提到審議會錯誤地未能區分該等服務之提供地與系爭商標使用地之間的差異，只有後者與歐盟商標真實使用審查有關。該法院澄清，僅僅系爭服務在歐盟領域以外地區提供一事，不代表系爭商標尋求行銷及提供該等服務要約之使用必然在歐盟領域以外發生。

援引 *Pandalis v. EUIPO* 案<sup>54</sup>，該法院強調若商標依其重要功能使用，即保證商品及服務來源，以創造或保有市場之功能，就構成該商標之真實使用。因此，即便申請人在歐盟以外地區提供商品或服務，可以理解申請人會為了創造或保有該等商品及服務在歐盟的市場而使用其商標。

普通法院進一步提到，該等解釋受到歐盟智慧局商標審查指南所支持，因為該指南明確規定，在國外利用的假日住宿是「廣告本身足以構成真實使用」的例子。

該法院認同申請人主張，關於商標之廣告與銷售要約，皆為歐盟商標權人可以合法防止他人進行之行為。因此，由於該等行為與評估商標侵權有關，則與證

---

<sup>54</sup> Case C-194/17 P (CJEU, January 31, 2019) (EU:C:2019:80)

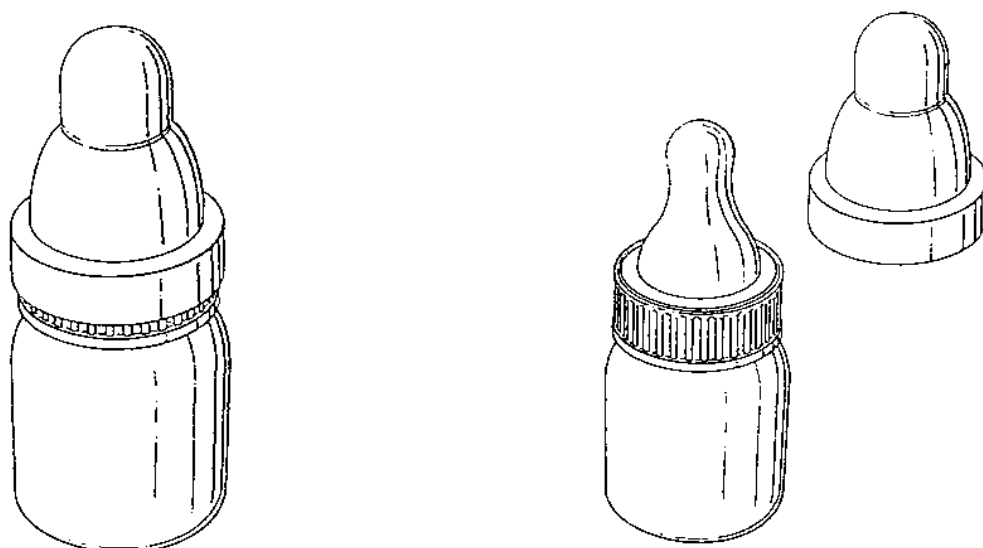
明商標真實使用亦有關，只要旅館服務的廣告及要約本身在歐盟發生。

其次，該法院不同意審議會有關系爭商標沒有註冊於廣告、預訂、旅行社或旅行銷售服務，所以申請人不能利用廣告或提供銷售要約相關證據之評估。該法院確認，廣告與提供銷售要約構成依 2017 年歐盟商標法規定意旨之商標使用行為。

因此，該法院認定審議會錯誤評估系爭商標之真實使用，因此廢棄系爭決定。

- 歐盟普通法院：將立體形狀商標加上額外部分使用，是否構成該等商標之真實使用？

在 *The Bazooka Companies v. EUIPO—Bilkiewicz* 案<sup>55</sup>，普通法院考量嬰兒奶瓶外觀立體形狀(如下圖)歐盟商標註冊指定於第 30 類包括糕點、糖果及甜點等多種商品之未使用廢止申請。



<sup>55</sup> Case T-273/21 (GC, October 26, 2022)

在2018年，申請廢止人Trebor Robert Bilkiewicz 依2017年歐盟商標法第58(1)(a)款，以未使用為由對系爭商標提出廢止申請。撤銷組認定該廢止申請於系爭商標註冊指定全部商品皆成立，該決定後續受歐盟智慧局第二審議會維持。

在決定中，審議會首先強調由常見形狀的嬰兒奶瓶所構成之系爭商標識別性弱，因此會被輕易改變。審議會隨後提到，程序中所提證據以不同於系爭商標註冊之形式描繪該商標，顯示包括特定部分性質、長度或位置上的變化(該等變化舉例如下圖)。



審議會也認定，證據中顯示的額外文字及圖形部分並非微不足道而可忽略，反而是具識別性的。因此，審議會認定所顯示之使用並非系爭註冊立體形狀商標之真實使用，亦非以沒有改變系爭商標識別性方式之使用。即使了解數個商標可以真實且同時使用於一個產品上，審議會仍舊認定為了證明真實使用，每個商標皆必須被視為獨立商標。於本案中，註冊形狀融合額外圖形及文字部分而構成另一標識。

在上訴時，申請人主張審議會錯誤運用2017年歐盟商標法第58(1)(a)款及第18(1)(a)款規定。申請人特別主張，市面上使用之嬰兒奶瓶形狀與系爭商標受保護之形狀相同。申請人亦辯稱系爭商標識別性高，因為其指定商品與用於嬰兒餵奶商品完全無關。申請人主張系爭商標沒有與實際使用包裝上出現之圖形及文字部

分融合，反而會被視為以與註冊完全相同形狀使用之獨立標識。最後，申請人主張沒有特定圖文的立體形狀商標註冊，若僅是加上文字或圖形部分，就會改變其識別性，則該等註冊將會變得沒有意義(那幹嘛要註冊?)。

普通法院廢棄系爭決定，首先認定系爭商標實際用於市場上之形式，會被公眾視為與系爭商標註冊相同。該法院強調，相關公眾的肉眼「實際上不可能」發現現有差異，尤其是比例上的差異。

有關係爭商標識別性部分，普通法院認定審議會錯誤認定系爭商標識別性弱，只是因為系爭商標由常見形狀的嬰兒奶瓶所構成。該法院強調，審議會未能考量系爭商標註冊商品種類，該等商品包括糕點、糖果及甜點，與嬰兒餵奶使用之商品完全無關。因此，無法僅因系爭商標由常見形狀嬰兒奶瓶所構成，就作出該商標識別性弱之結論。普通法院進一步提到，系爭商標必須推定有識別性，因為該商標已獲歐盟智慧局註冊。該法院亦提到，在系爭商標註冊之時，歐盟智慧局認為系爭商標與指定商品領域常見或習見外觀形狀有明顯差異。

最後，普通法院分析系爭商標表面上增加圖形及文字部分的影響。該法院提到，既然純粹由立體形狀所構成的標識可能取得商標保護，以相同形式使用也必須能夠確保可用於維護相同保護。此外，從商業及規範的角度來看，不可能僅以沒有任何標籤、圖案及文字部分附加在產品上的方式銷售商品(或至少不切實際)。

援引 *Klement v. OHMI—Bullerjan* (烤箱形狀)案<sup>56</sup>以及歐洲最高法院後續針對相同事項的判決<sup>57</sup>，普通法院指出立體商標可與文字部分結合使用，而不見得會導致質疑消費者是否會認為該形狀可作為商品的商業來源指示。本案附加在立體形狀商標上的圖形與文字部分，不會讓一般消費者無法看到系爭商標本身。雖然

<sup>56</sup> Case T-211/14 (GC, October 10, 2017)

<sup>57</sup> Case C-698/17 P (CJEU, January 23, 2019)

該等部分占據產品表面主要部分，但該等圖文仍然暗示嬰兒奶瓶形狀，也就是系爭商標本身。該法院強調，額外部分可能協助確定該等商品商業來源，不必然代表該等部分一定會改變系爭商標的識別性。

因此，普通法院認定審議會錯誤認定系爭商標融合額外圖形及文字部分，而構成不同的標識。構成系爭商標之形式仍舊被相關公眾認知為系爭商品商業來源指示。

- 歐盟普通法院：將歐盟商標用於商標權人為自己執行之服務上，是否構成該商標之真實使用？

在 *Les Éditions P. Amaury v. EUIPO—Golden Balls (BALLON D’ OR)* 案<sup>58</sup>，普通法院考量對第四審議會決定提出之上訴，該決定廢止文字 BALLON D’ OR 歐盟商標註冊，基於該商標於指定第 38 及 41 類包括「電視節目播送、娛樂服務、電視節目及影片製作、籌辦競賽、書籍、雜誌及新聞出版」等服務未使用。

申請人 *Les Éditions P. Amaury* 是著名金球獎(Ballon d’ Or)的主辦單位，該獎項慶祝足球成就。申請人於 2004 年取得系爭商標於第 14、16、38 及 41 類商品及服務之註冊。在 2020 年，申請廢止人 *Golden Balls* 公司申請廢止系爭商標，歐盟智慧局撤銷組以系爭商標未使用於大多數相關商品及服務為由，認定該廢止成立，僅留下第 41 類「體育活動，即體育競賽籌辦及頒獎」服務之註冊。在上訴階段，審議會部分撤銷該決定於第 16 類「印刷品；書籍，雜誌」商品部分。然而，審議會駁回申請人針對第 14、38 及 41 類其餘商品及服務之上訴。申請人針對審議會於第 38 及 41 類服務之決定提出上訴。

在上訴階段，普通法院部分廢棄審議會決定。該法院同意申請人主張，在第

---

<sup>58</sup> Case T-478/21 (GC, July 6, 2022)



41 類娛樂服務有真實使用，但在其他服務沒有。

關於第 38 類服務，即「電視節目播送，電視播送，衛星傳輸，資料傳輸及有線電視播送」等服務，申請人主張審議會錯誤認定既然申請人沒有營運一個可供他人使用的電視網，則系爭商標於該等服務沒有真實使用。審議會在作出此結論時，引用「尼斯分類第 38 類注釋說明」。該注釋說明亦提到，播送之內容或廣播及電視節目之製作，都沒有包含在第 38 類服務。該法院肯認審議會的評估，提到該注釋說明記載，播送服務必須允許至少一個人藉由五感上的方式與他人聯繫。申請人提出的證據沒有顯示其提供該等服務。相反地，該法院認定由申請人提送之證據看來，顯然是他人的電視播送公司，藉由支付申請人授權金而獲得(著作權)授權，在播送金球獎活動。因此，此部分上訴遭到駁回。

關於第 41 類服務的上訴，則分為 3 個訴訟主張。第一個是關於「娛樂、電視娛樂、籌辦競賽(娛樂)」等服務。申請人主張審議會錯誤認定頒獎典禮沒有落入「娛樂」之定義中。審議會為作出該決定，引用 Collins 字典對「娛樂」一詞的通常定義：「由戲劇及電影演出，以及例如閱讀及看電視等活動所構成，用以取悅人們」。普通法院同意申請人之主張，提到無法合理反駁申請人所言，例如金球獎等頒獎典禮的主要目的是娛樂。該法院強調，系爭活動並未限於頒發獎盃而已，相反地，活動內容還包括足球員的演說，以及播放值得紀念運動時刻的影片。該法院確認前述內容的目的顯然是娛樂。因此，申請人在此部分上訴獲得成功，審議會決定與娛樂服務相關部分遭到廢棄。

申請人第二部分的訴訟主張，是關於「電視節目製作，節目製作及影片製作」等服務，第三部分則關於「書籍、雜誌及新聞出版」等服務。申請人主張審議會錯誤認定相關製作及出版服務，如果要「符合」真實使用之目的，必須由申請人為他人提供該服務，而非為自己提供。申請人主張此錯誤評估導致該等服務無真實使用之錯誤結論。申請人辯稱其於電視節目製作之投資及相關財務風險足以構

成真實使用。該法院不同意申請人主張，法院強調由「電視節目製作」所構成之服務，是針對影音領域的專業人員、編劇及影片導演等人所提供之服務。本案證據並未顯示申請人以系爭商標提供該等服務，以創造及保有市場，公開且對外使用商標。因此，該法院認定金球獎活動是利用申請人自己提供籌辦競賽服務的行為，亦駁回第二部分主張。

最後，該法院運用相同邏輯於「書籍、雜誌及新聞出版」等服務。該等服務接受者為作家或其經紀人等希望出版自己作品的人，本案情況卻不是如此，本案服務的接受者為購買書籍、雜誌及新聞的一般公眾。該法院認定雖然申請人所提送證據可能足以證明系爭商標有用於第 16 類「書籍、雜誌及印刷品」等商品，然而沒有證明申請人以系爭商標提供「書籍、雜誌及新聞出版」所構成之服務。因此，該法院駁回申請人主張及該部分上訴。

#### （五）商標侵權案例

- 歐盟最高法院：提供混合市集之業者，在自己的線上市集為(他人)侵權商品提供運送及倉儲服務，是否構成符合 2017 年歐盟商標法第 9(2)(a)款規定意旨之歐盟商標使用？

在 *Louboutin v. Amazon Europe Core Sarl and Others* 案<sup>59</sup>，歐盟最高法院大法庭考量比利時及盧森堡國家法庭提出的先行裁決聲請聯合程序中，處理該二案件幾乎相同之事實。於該二案件中，Christian Louboutin 對 Amazon 有關於其線上市集銷售第三方賣家疑似侵權鞋款之行為，提出商標侵權訴訟。Louboutin 主張，因為在 Amazon 及其分支機構的線上市集中，第三方賣家銷售以與原告註冊用於高跟鞋鞋底的紅色歐盟商標(如下圖)相同紅鞋底為特色之鞋款，Amazon 及其分支機構也侵害原告依 2017 年歐盟商標法第 9(2)(a)款規定之商標權。Louboutin 主張

---

<sup>59</sup> Joined Cases C-148/21 and C-184/21 EU:C2022:1016

Amazon 身為混和線上市集的營運商，藉由在自己的線上市集，展示第三人銷售侵權商品之廣告，並提供運送及倉儲服務，導致自己也使用據爭商標，而侵害商標權。



比利時及盧森堡國家法院詢問歐盟最高法院，是否及在何種情況下，線上市集的營運商在展示第三方賣家的商品清單及廣告時，會符合 2017 年歐盟商標法第 9(2)(a)款規定之歐盟商標使用。該二法院亦尋求澄清，在決定該營運商之使用時，消費者的認知是否有關。

與營運商之使用有關部分，歐盟最高法院先前就在 Coty Germany 案<sup>60</sup>認定，線上市集營運商須有直接行為才構成商標使用，如果(販售侵權商品的)只是第三人賣家，營運商不會是主要侵權人。至於消費者認知部分，先前的歐盟判例已經認定，商標在交易過程中之使用評估，與消費者的認知無關；只有在已經成立使用之後，評估混淆誤認之虞時，消費者認知才會變得相關。

在處理線上市集營運商之使用部分，歐盟最高法院提到，營運商雖然創造出侵害歐盟商標的技術情況，但不會構成侵權的主動行為(*omportment actif*，「active behavior/conduct」)，即便該營運商被雇來創造該等情況。在該等情況下之「使用」

---

<sup>60</sup> Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sarl (Case C-567/18), EU:C:2020:267

意味著商標必須被納入該營運商自己的「商業訊息(commercial communication)」中。然而，在該營運商扮演比單純的市集營運商更加主動的角色時，前述困境就會被克服。歐盟最高法院認定 Amazon 可能已經扮演該等角色，但是事實上沒有決定其是否已經扮演。

在評估 Amazon 是否有使用據爭商標，歐盟最高法院認定在該等情況下，消費者認知可能相關。在該市集具備充分知識與合理觀察力的使用者，會認為該營運商之商品與第三方賣家的侵權商品之間有連結的情況下，這些消費者的認知即屬相關。在產品清單／廣告不夠透明的情況下，無法讓消費者區辨市集營運商提出要約與第三方賣家提出要約之間的差異，可能會產生營運商本身「以自己名義、代表自己」行銷侵權商品的印象。歐盟最高法院認定以下幾個因素代表 Amazon 可能已經創造前述印象：

1. Amazon 以統一方式同時呈現自己產品與第三方賣家產品；
2. Amazon 將自己身為著名經銷商的品牌，放在所有廣告中，包括第三方賣家的廣告；
3. Amazon 將產品以例如「最暢銷」、「最受歡迎」及「最多搜尋」等標籤方式分組，可能導致消費者認為 Amazon 在行銷該等商品；
4. Amazon 提供第三方賣家侵權商品倉儲及運送服務，以及該等商品之客戶服務。

很重要的是，由於只是聲請先行裁決，歐盟最高法院並未認定 Amazon 於該案情況下已經使用據爭商標。Amazon 是否依第 9(2)(a)款意旨疑似使用據爭商標(且因此應為侵權負責)的問題，必須由聲請先行裁決的國家法院，運用歐盟最高法院提供的指引加以決定。

歐盟最高法院的裁決也代表在歐盟商標侵權訴訟中，消費者認知何時相關的

改變。歐盟各級法院目前評估混淆誤認之虞的方法，是認為一旦確認在交易過程中有使用商標後，在評估兩造商標近似性／類似性時，與消費者認知有關。此裁決看來表明了法院的新方法，包括在混合市集案件中評估是否有「使用」商標時，考量具備充分知識消費者之認知。

#### （六）商標權限制及抗辯案例

- 歐盟最高法院：在歐盟商標指令規定下，什麼構成特定地區的「在先權利」，以決定歐盟商標權利執行之限制？

在 X BV v. Classic Coach Company vof and Others 案<sup>61</sup>，歐盟最高法院考量 2008 年商標指令第 6(2)項(商標權限制-地區在先權利)規定「在先權利」之意旨，該規定防止註冊商標權人「禁止他人在交易過程中使用僅適用於特定地區的在先權利」。

本案提供關於第 2008/95 號指令如何與在先權利互動的有用分析，尤其是多種在先權利並存的情況。歐盟最高法院澄清，對於「在先權利」所有人得以禁止註冊商標使用一事，沒有任何前提要件。該法院進一步認定，商號名稱亦該當第 6(2)項規定之「在先權利」，即便註冊商標權人擁有比該在先權利更早的在先權利，只要商標權人已經喪失利用自己在先權利來禁止他人使用「在先權利」的能力即可。

本案與荷蘭商 X 公司主張比荷盧文字商標遭到侵權有關，該公司專門從事長途巴士運輸服務。據爭比荷盧文字商標對應於 X 公司負責人姓氏。被告是 X 公司負責人的姪子們及其成立於 1995 年之競爭企業 Classic Coach。被告巴士車尾展示的標識，包括其先父的名字首字母及姓氏(被告繼承其先父之長途巴士業

---

<sup>61</sup> Case C-112/21; EU:C:2022:428

務)。據爭比荷盧商標直到 2008 年 1 月 15 日才獲准註冊，該日期已在被告開始使用系爭標識之後。X 公司已經使用自己負責人姓氏作為商號名稱很多年，且早於被告開始使用系爭標識之日。然而，由於對被告使用行為默示同意，導致原告已經喪失禁止被告使用原告商號名稱作為標識一部分的權利。

X 公司向荷蘭海牙地方法院提起訴訟，尋求法院命被告停止侵害據爭比荷盧文字商標。X 公司的訴訟在初審法院獲得成功，但 2019 年 2 月 12 日在海牙上訴法院的上訴判決翻盤。X 公司向荷蘭最高法院提出上訴，該法院在考量本案問題後，向歐盟最高法院聲請先行裁決，針對以下問題，尋求澄清第 2008/95 號指令第 6(2)項規定「在先權利」之意旨：

1)為依第 2008/95 號指令第 6(2)項決定是否有他人「在先權利」之目的：

- a.在商標申請日前，他人已經在交易過程中使用由系爭成員國法令承認之權利，是否足認「在先權利」；或
- b.基於該等在先權利及可適用的國內法令，該他人欲禁止商標權人使用該商標時，是否有前提要件？

2)商標權人有系爭成員國法令承認、與註冊為商標之標識有關且更早的在先權利，與解答前述問題是否相關？如是，該商標權人是否能以更早的在先權利禁止他人「在先權利」使用，與解答前述問題是否相關？

關於第一個問題，歐盟最高法院考量關鍵問題在於 2008 年指令第 6(2)項是否以「在先權利」所有人能夠「禁止」註冊商標使用為適用之前提案件。

歐盟最高法院從定義「在先權利」開始，認為該權利與國際智慧財產公約的同一用語有相同概念，尤其是 1994 年的 TRIPS 協定。未註冊商標為符合「在先權利」之定義，需要以下條件：

a. 落入 TRIPS 協定第 1(2)項規定之「智慧財產權」範圍內。例如本案爭議中之商號名稱，顯然落入此範圍<sup>62</sup>。

b. 依 TRIPS 協定第 16(1)項規定(商標權不影響既存權利)，權利仍有效存在。這會要求該等權利須落入 TRIPS 協定規範之時間範圍，且於主張權利時仍受保護。

c. 在授予商標權之前就存在。此要件是在先排他權利優先性原則(principle of the primacy)之表現。

d. 符合 2008 年商標指令第 4(4)(c)款(以在先姓名/名稱權禁止商標使用，亦得禁止/評定商標註冊)相同意旨。雖然兩個條款的規定目的不同，但兩個條款中使用的「在先權利」概念被認為具有相同意涵。第 4(4)(c)款中的定義包含商號名稱，因此被認為足以構成「在先權利」之基礎。

雖然第 6(2)項設定生效前的幾項前提要件，但該條款沒有規定，為了能夠對在後商標權人主張相同權利，他人必須能夠禁止該等商標之使用。該條款不同於第 4(4)(b)款(以在先未註冊商標或先使用標識禁止在後申請商標使用，亦得禁止/評定商標註冊)及同條項(c)款，後者是處理基於在先權利之核駁或評定註冊無效事由，而第 6(2)項規定內容則是限於註冊商標權人的權利限制。

依第 6(2)項規定之前提要件包括「在先權利」必須適用於「特定地區」，意指從地理上的角度來看，「在先權利」無法涵蓋到如同註冊商標涵蓋一樣大的地理範圍，因為商標通常涵蓋整個註冊的地理領域。因此，第 6(2)項規定背景下，雖然「在先權利」在符合禁止註冊商標使用的要求門檻方面可能不容易(意指無法完全禁止註冊商標於全境使用)，但是仍可依第 6(2)項受保護(禁止註冊商標於特定地區使用)。

---

<sup>62</sup> 事實上，前述 TRIPS 協定第 1(2)項規範之智慧財產權種類，未包含商號名稱。商號名稱須作為商標使用，才是適格之商標保護客體。

若第 6(2)項僅適用於所有人有權禁止在後商標使用之「在先權利」，則會讓該條款喪失所有實際影響，因為會導致該條款的適用情況，與第 4(4)(b)款規定之進一步核駁或評定事由的適用情況相同。如此就沒有理由利用第 6(2)項，因為「在先權利」所有人有權進一步尋求以評定該商標註冊無效之方式處理。歐盟最高法院因此作出結論，第 6(2)項規定之「在先權利」無須能夠禁止在後註冊商標之使用。

針對第二個問題，歐盟最高法院評論道，2008 年商標指令並未規範可被列為「在先權利」的各種權利之間的關係，而是規範該等權利與註冊商標之間的關係。該等在先權利沒有訂於商標指令中，而是由相關成員國的國內法定之。第 6(2)項規定適用之重點在於，於註冊商標權人主張商標侵權之時，他人憑藉之權利仍受保護。

因此，註冊商標權人擁有比他人「在先權利」更早被認定的權利一事，只有在這個更早權利可用於禁止較後權利使用時才有關，此時依成員國國內法，他人商號名稱無效，因此不是符合第 6(2)項規定意旨的「在先權利」。

● 歐盟最高法院：警告函可否停止法定默示同意的期間計算？

在先商標權人故意默許在後商標連續使用 5 年，即無法適用評定或其他爭議救濟程序。在 HEITEC AG v. HEITECH Promotion GmbH 案<sup>63</sup>，歐盟最高法院確認，僅僅寄發警告函，主張商標侵權，不足以防止 2008 年商標指令第 9(1)項及(2)項(現為 2015 年商標指令第 9(1)及(2)項)、2009 年歐盟商標法第 111(2)項(現為 2017 年歐盟商標法第 138(2)項)規定之法定默示同意 5 年期間計算。

HEITEC AG 是 2005 年註冊之文字 HEITEC 歐盟商標權人。相對人 HEITECH

---

<sup>63</sup> [2022] EU Case C-466/20



Promotion GmbH 於 2002 年 9 月 17 日申請註冊相似的文字商標 HEITECH PROMOTION，及 2008 年 2 月 6 日申請亦以文字部分 Heitech 為特徵的圖形商標。該等商標分別於 2003 年 2 月 4 日及 2009 年 11 月 20 日註冊。

在 2004 年末，相對人 Heitech 以郵件聯繫系爭商標權人 Heitec，尋求雙方是否能達成正式並存協議，卻沒有收到回應。在幾年後的 2008 年 7 月，系爭商標權人 Heitec 知悉包含文字部分「Heitech」的圖形歐盟商標存在。然而，系爭商標權人一直到幾乎一年過後才聯繫相對人。在 2009 年 4 月，系爭商標權人 Heitec 向相對人 Heitech 發出警告函，是針對相對人使用商號名稱「HEITECH Promotion GmbH」及後續歐盟圖形商標申請案的警告。

在系爭商標權人 Heitec 發出警告函後過了 3 年，紐倫堡地方法院於 2012 年 12 月 15 日收到系爭商標權人 Heitec 聲請，對相對人 Heitech 提起訴訟。系爭商標權人 Heitec 主張相對人 Heitech 侵害其 Heitec 商號名稱權及 HEITEC 歐盟商標權，尋求禁止相對人 Heitech 使用商號名稱 HEITECH Promotion GmbH 識別公司，禁止於任何商品上附加 Heitech promotion 或 Heitech 等文字，從商工登記簿中移除其公司名稱，以及禁止商業目的使用或移轉網址 heitech-promotion.de。

然而，系爭商標權人既未預繳規費，亦未提送聲請訴訟狀原本，這代表審前程序一直都沒有啟動，直到 2014 年 5 月 16 日才補足程序。最後，在 2014 年 5 月 23 日將訴訟通知送達被告 Heitech。

在初審階段，地方法院命被告 Heitech 支付原告 1353.8 歐元加上利息，金額來自原告函發警告信的花費，但法院駁回原告 Heitec 提出的其他訴訟主張。在歷經地區高等法院的後續判決之後，該國聯邦最高法院決定暫停訴訟，並向歐盟最高法院聲請先行裁決，針對以下問題尋求指引：

(1)依 2008 年商標指令第 9(1)及(2)項，以及 2009 年歐盟商標法第 111(2)項規定意旨，是否應解釋為沒有提出行政或刑事上訴的行為(例如只是警告函)，也能停止「默示同意」？且

(2)關於計算默示同意的 5 年期間，哪個日期具決定性？意即是否為原告提出訴訟之日，或是被告收到被訴通知之日？

針對第一個問題，需要澄清「默示同意」的意涵。該用語於 2008 年商標指令及 2009 年歐盟商標法中具有相同意涵，即儘管在先商標權人注意到在後商標之使用，而可尋求禁止，惟在先商標權人仍保持怠惰。由於未能採取可行救濟方式之行動，該等權利人被稱為對該等使用已經「默許」。為決定警告函是否可終止或暫停默示同意的期間計算，歐盟最高法院引用該院於 Levi Strauss 案<sup>64</sup>判決，提到默示同意的期間規定，是在商標權人確保其商標重要功能的利益，以及其他業者使用能夠指示其商品及服務來源標識的利益之間尋求衡平。該權利限制所規定之期間，亦用來作為僅提供給能藉由挑戰他人疑似商標侵權之證據，證明自己有充分警覺之商標權人的限制性保護。雖然警告函可能中斷默示同意 5 年期間的計算，然而只在對方針對警告函沒有令人滿意的回應之後，商標權人持續表示其反對意見，並採取措施以執行其權利才有效。如果單純警告函就能中斷 5 年期間，則商標權人可以輕易地藉由每 5 年函發簡單的警告函，就躲過默示同意的限制，如此讓規範的實際及法律價值都不存在。因此，單純警告函本身不能停止默示同意，也不能中斷 5 年限制期間計算。

提起行政或法院訴訟當然可以中止默示同意，並停止限制期間計算。第二個問題是關於原告 Heitec 在對被告 Heitech 提出追訴時的重大延遲。本案 5 年限制期間從 2008 年起算，到 2013 年期滿。雖然原告 Heitec 原本聲請訴訟的時點 2012 年 12 月 15 日落在 5 年限制期間內，然而審前程序直到 2014 年 5 月才啟動。

---

<sup>64</sup> Case C-145/05, Levi Strauss & Co v. Casucci Spa

在本案中，法院認定雖然通常以提起訴訟日作為提出行政或法院訴訟程序之日，然而原告 Heitec 既未預繳規費，亦未提送聲請訴訟狀原本，讓人質疑原告商標權人控告被告 Heitech 之意圖是否為真。限制期間之計算直到 2014 年 5 月原告 Heitec 完成其聲請案件之補正時才結束，而當時法定默示同意早已有效。此外，當申請人因為時間門檻限制不能對在後商標使用提出反對意見時，其對該反對意見提出附屬或相關主張的權利也被相同時間門檻所限制。

- 歐盟最高法院：歐盟商標權人何時可對重新包裝的平行輸入藥品提出反對意見？

在 2022 年 11 月，歐盟最高法院針對 4 件關於平行輸入藥品案件作出裁決。藉由該等裁決，該法院針對藥品平行輸入者何時被允許重新包裝該等產品，歐盟商標權人何時可對該等重新包裝行為及形式提出反對意見等問題，提供有用指引。在裁決中，歐盟最高法院針對關於德國(Novartis v. Abacus 案<sup>65</sup>及 Bayer v. kolhpharma 案<sup>66</sup>、丹麥(Merck Sharp 案<sup>67</sup>及比利時(Impexco v. Novartis 案<sup>68</sup>及 PI Pharma v. Novartis 案<sup>69</sup>等國法院提出的數個問題提供其闡釋。該裁決確認第 2001/83 號指令沒有「自動」同意藥品平行輸入者在重貼標籤會在外包裝上留下已經開封過的可見痕跡時，可以重新包裝藥品。當前述情況發生時，只有在歐盟最高法院於 Bristol-Myers Squibb 案<sup>70</sup>設定的條件滿足時，才允許重新包裝。關於學名藥品的重新包裝，平行輸入商只有在特定情況下才能重新包裝及重貼品牌。

### **當外包裝看得出來被開過了的重新包裝**

在德國的爭議是關於於該國行銷分別由 Novartis 及 Bayer 製造的藥品。其產

---

<sup>65</sup> Novartis Pharma, [2022] EUECJ Case C-147/20

<sup>66</sup> Bayer Intellectual Property, [2022] EUECJ Case C-204/20)

<sup>67</sup> Merck Sharp & Horne and Others, [2022] EUECJ Case C-224/20)

<sup>68</sup> Impexco NV v. Novartis AG, [2022] EUECJ Case C-253/20

<sup>69</sup> PI Pharma NV v. Novartis AG & Novartis Pharma NV, [2022] EUECJ Case C-254/20)併案審理

<sup>70</sup> Bristol-Myers Squibb and Others, EU:C:1996:282; Joined Cases C-427/93, C-429/93, and C-436/93

品分別由 Abacus 及 kohlpharma 自其他歐盟國家平行輸入德國。丹麥的爭議則是涉及幾家藥品製造商，與將該等製造商投放於其他歐盟國家市場的藥品平行輸入丹麥的業者之間的 7 組訴訟。在比利時的一部分案件，製造商的商標貼附在新的外包裝上，在其他的案件中，則是被換成新的產品名稱(雖然在新的外包裝及傳單上有使用原始製造商的商標，以標明該等產品相當於原始製造商的產品)。

在德國及丹麥的爭議中，歐盟最高法院認定歐盟商標權人可以對平行輸入商的藥品重新包裝行為提出反對意見，即便該等行為會在外包裝上留下已經開封過的可見痕跡(即會破壞防竄改裝置)，只要 1)該等痕跡顯然是因為平行輸入商重新包裝所造成；且 2)在該特定成員國，該等痕跡不會導致因為一定比例的消費者拒絕重新包裝的產品，而強烈到成為有效進入該市場之障礙的程度。前述存在與拒絕的情形，須由各國法院依個案情況加以評估。

歐盟最高法院亦認定：

- 1.就歐盟法令要求安全特徵的效力而言，重新包裝及重貼標籤原則是等同的，意即沒有哪一種先天上就比另一種優越或次等。因此，任何國內法令要求平行輸入產品必須重新包裝，而非重貼標籤(例如丹麥的情形)，應屬違反歐盟法令。
- 2.即便平行輸入商只是重新貼附已重新包裝產品的原始製造商商標，而非出現在原始外包裝上的其他商標，如果新外包裝可能損害原始製造商商標信譽，或對其指示商品來源能力有負面影項，則可提出反對意見。
- 3.依歐盟法令要求外包裝上的獨特辨識物，可由自黏性標籤構成，只要 i)沒有破壞就無法移除它；且 ii)在整個供應鏈過程中一直保持可讀狀態。

### **學名藥品的重新包裝及重貼品牌**

比利時併案審理之案件是關於平行輸入商 Impexeco 及 PI Pharma 對 Novartis

提出的訴訟。該等平行輸入商重新包裝學名藥品(相關歐盟商標由 Novartis 透過其分支機構 Sandoz 所有)，並貼附原廠藥品的歐盟商標(該等歐盟商標亦由 Novartis 所有)。比利時法院認定此構成商標侵權。在平行輸入商上訴之後，比利時法院詢問歐盟最高法院，在何種情況下，歐盟商標權人仍可針對學名藥品的重新包裝及重貼品牌提出反對意見。

歐盟最高法院認定，同時身為原廠藥品歐盟商標權人及學名藥品歐盟商標權人者，可以對重新包裝學名藥品平行輸入提出反對意見，只要新外包裝附有原廠藥品歐盟商標，除非 1)該等產品在所有方面與原廠藥品都相同；且 2)替換歐盟商標滿足歐盟最高法院於 Bristol-Myers Squibb 案所設定的條件，包括：

- 1.反對重新包裝會造成歐盟成員國之間人為的市場區隔；
- 2.重新包裝不能影響包裝內產品之原始情況；
- 3.新包裝上標明重新包裝者及製造商名稱；
- 4.產品外觀不會損害歐盟商標及其權利人之信譽；且
- 5.輸入商在重新包裝產品開始銷售前通知商標權人，且依其要求提供重新包裝產品樣本。

在 Bristol-Myers Squibb 案所設定的條件下，若於輸入國行銷輸入產品時必須重新包裝，就會導致歐盟市場的人為區隔。若平行輸入商可以藉由更動包裝，用自己的商標行銷該產品，以符合輸入之歐盟成員國要求，則沒有人為區隔。此外，歐盟成員國不得拒絕對原廠藥品於該國已有上市許可之相應學名藥品核發平行輸入許可，除非為了保護人類健康及生命而行使拒絕權力。

德國、丹麥及比利時等國法院現在必須套用歐盟最高法院於這 4 個案件中提供的指引，以於每個案件的所有情況下，審酌歐盟商標權人的商標權是否耗盡，以及相應之平行輸入商是否侵權。

## （七）實務及程序案例

- 歐盟最高法院：先前歐盟最高法院沒有考量過的法律問題，是否就構成關於歐盟法令統一性、一致性或發展性的重要問題？

從普通法院上訴到歐盟最高法院的程序改變，已經顯著減少歐盟最高法院聽審的商標案件數量。在 Sony v. EUIPO 案<sup>71</sup>，歐盟最高法院重申對來自歐盟智慧局審議會(或歐盟其他上訴審理機構)的上訴作出進一步決定的高門檻。本案顯示上訴人不能只是指出任何據稱普通法院犯下的法律錯誤，還必須同時明確解釋及證明其上訴所提出的問題對於歐盟法令統一性、一致性或發展性有多重要。

本案係關於 Sony 針對系爭文字商標 GT RACING 於第 18 類主要為皮包、皮夾、錢包及行李箱等商品之註冊申請案提出的爭議。Sony 主張系爭商標與其有關一款最暢銷遊戲 Gran Turismo 的多件在先歐盟註冊商標之間有混淆誤認之虞。在先歐盟商標包括文字商標 GRAN TURISMO 及據 Sony 所說為「GT」設計字的圖形商標(如下圖)：



Sony 主張系爭商標與據爭在先商標之間的混淆誤認之虞，因為 Gran Turismo 遊戲的信譽及成功而提升。歐盟智慧局異議組認定整件異議不成立，因為考量不論文字商標或是圖形商標都與系爭商標之間不夠近似。

Sony 針對異議組的處分上訴至審議會，亦遭到駁回。Sony 主張關於圖形商

---

<sup>71</sup> (EU trade mark—Order) [2022] EUECJ Case C-678/21P\_CO

標部分之相關公眾限於影音遊戲及手持遊戲裝置的消費者。關於文字商標部分，相關公眾為與影音遊戲有關的印刷品購買者。然而，審議會認為相關公眾是歐盟整體至少擁有一般注意程度的消費者。由於圖形商標本身設計模糊的性質，對於相關公眾缺乏特定意涵，導致「不可能進行讀音上及觀念上的比對」。由於兩造商標不近似，因此無混淆誤認之虞。

### 普通法院的判決

Sony 進一步上訴至普通法院，主張審議會錯誤運用幾個法律觀點。

首先是關於相關公眾之認定。普通法院認定購買系爭商品時沒有要求任何特殊技能或知識，因此一般公眾皆可購買。因此在先歐盟商標及系爭商標註冊指定商品消費者之間是否有重疊一事並不相關，因為將系爭商品銷售給在先商標商品消費者時沒有任何限制。這代表審議會正確地認定歐盟整體消費者皆為相關公眾，而非 Sony 所主張的較為限縮的一小群相關公眾。

關於相關公眾的認知部分，普通法院認定相關公眾必須認為兩造商標之間至少有一部分相同，才會存在近似。審議會沒有錯誤認定相關公眾不會將圖形商標視為 G 及 T 等兩個字母的組合，因為只有熟悉這兩個首字母縮寫設計的人會認出來。該法院亦認定據爭圖形商標之信譽及其特殊識別性，只與評估混淆誤認之虞有關，但與評估兩造商標近似性無關。因此，普通法院認定審議會並未錯誤考量圖形商標相關公眾認知，並駁回 Sony 的整體上訴。Sony 繼續上訴至歐盟最高法院。

### 歐盟最高法院的判決

雖然 Sony 的上訴包括 5 個理由，但其中 3 個缺乏歐盟最高法院要求的明確

性程度與細節，所以未經實體評估即遭駁回。

Sony 的第一個上訴事由係普通法院沒有處理有關重疊公眾標準的問題，因此未能考量據爭圖形商標指定商品名稱，該等名稱比系爭商標指定商品名稱更為具體。這代表普通法院以實質上很模糊的消費者群體角度考量據爭圖形商標，意即當成一般公眾每天消費的商品。其主張普通法院在決定相關公眾方面出現錯誤。

Sony 在第二個上訴事由主張，考量一般消費者的注意程度方面，普通法院錯誤考量消費者對據爭圖形商標的認知方式。普通法院在評估兩造商標近似性時，以自己對據爭圖形商標的認知凌駕並忽略一般消費者的認知，且未能考量據爭圖形商標的著名性及信譽。

Sony 空泛地主張其上訴很重要，因為關於歐盟商標法院審酌有關一般消費者對在先商標認知證據的義務，缺乏歐盟判例。

歐盟最高法院首先提到，在程序及上訴功能改變之後，該院限於檢視提出關於歐盟法令統一性、一致性或發展性重要問題的案件。關於 Sony 的第一個主張，歐盟最高法院認定上訴人未能解釋為什麼這會導致問題，而足以讓歐盟最高法院聽審，因為 Sony 在其提送文件中沒有對此提供理由。

關於第二個理由，歐盟最高法院認定，有從未經過歐盟最高法院審酌的法律問題，不代表就對歐盟法令發展性很重要。要讓歐盟最高法院考慮 Sony 的上訴，其仍須提供不只是關於上訴問題新穎性的細節資訊，也要提供該等問題對歐盟法令發展重要性的細節資訊。雖然 Sony 廣泛地提到前者，卻沒有針對後者提供任何分析。由於沒有對歐盟法令發展性重要的問題存在，歐盟最高法院駁回整體上訴。



此裁定提供上訴人為了讓上訴獲得歐盟最高法院聽審，必須滿足嚴格規定(及非常高的門檻)的進一步提醒。大多數案件仍舊無法通過此測試。

- 歐盟最高法院：在侵權訴訟中反訴據爭商標註冊無效，可於侵權主要訴訟撤回後持續進行嗎？

在 KP v. TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen 案<sup>72</sup>，歐盟最高法院判定歐盟商標法院有考量據爭商標註冊無效反訴的管轄權，即便在反訴所基於之侵權主要訴訟撤回以後仍舊如此。

KP 擁有文字商標 APFELZÜGLE 於第 35、41 及 43 類服務之系爭歐盟商標註冊。「Apfelzüge」在德文是常見片語，意指用於採收蘋果的車輛，通常由曳引機拉動的拖車所構成。TV 是一家水果農場營運商，其與 Bodman-Ludwigshafen 市政府(MBL)一起發行名為「Apfelzüge」活動的文宣資料，內容涉及駕駛一台 Apfelzüge 採收及品嚐蘋果。KP 對 TV 及 MBL 提出歐盟商標侵權告訴，尋求禁止於據爭商標註冊指定商品及服務上使用文字「Apfelzüge」。TV 及 MBL 反訴據爭商標註冊無效。

在慕尼黑地方法院聽審階段，KP 撤回侵權告訴。然而，TV 及 MBL 持續主張其註冊無效反訴。慕尼黑地方法院認定反訴可受理，並判決據爭商標於第 41 類服務之註冊無效。MBL 針對此判決上訴至慕尼黑高等地方法院，尋求判定據爭商標於第 41 類服務以外的第 35 及 43 類服務註冊也無效。

慕尼黑高等地方法院提到，有鑒於 KP 撤回侵權訴訟，該院必須考量 2017 年歐盟商標法第 122 及 129 條，評估是否可受理反訴。該院尋求歐盟最高法院指

---

<sup>72</sup> [2022] EUECJ Case C-256/21

引，有關承審高院作為歐盟商標法院，針對原先在侵權訴訟中提出的據爭商標註冊無效反訴抗辯，在侵權訴訟一旦撤回之後，該院是否仍有管轄權考量該反訴。

歐盟最高法院建議歐盟法令規定在整個歐盟內必須有「獨立自主且一致」解釋，除非其明示應參照成員國法令，且關於歐盟法令沒有提供定義的用語意涵與範圍，必須參照其通常意涵，考量用語出現背景及該部分規範目的後決定之。由於「反訴」一詞無從參照，對該用語之解釋必須在整個歐盟內一致。該用語及其於其他語言同義詞之通常意涵，係「在原告對被告提起之訴訟中，由被告向相同法院提出的反向訴訟」。

歐盟最高法院認定，雖然反訴以另一個法律主張的方式提起，惟其為分別、具有獨立法律地位的主張，其程序從原本的主要訴訟主張中獨立出來。儘管主要訴訟及反訴之間有連結，反訴仍與主要訴訟之間彼此獨立，在主要訴訟撤回後仍舊存在。就這方面來看，反訴不同於一般的抗辯，因為反訴能夠在主要訴訟撤回後生存下來，而抗辯不行。

雖然歐盟智慧局對於歐盟商標註冊及異議有專屬管轄權，然而關於宣布註冊無效的管轄權由歐盟智慧局與各國商標法院共享。此管轄權共享之目的在於避免重複程序與判決歧異風險。因此，歐盟商標法院必須能夠論斷由侵權訴訟被告所提出的反訴，儘管主要訴訟已經撤回。如否，被告將被迫在歐盟智慧局提出新程序，以防止原告任何更進一步的主張，如此就違反了程序經濟性原則。如果被告不願意或無法向歐盟智慧局提出主張，也將會允許原告持續使用註冊可能違反絕對核駁事由、而構成惡意的歐盟商標。歐盟最高法院因此認定歐盟商標法院對於反訴有管轄權，儘管主要訴訟已經撤回。

- 歐盟最高法院：真品侵權輸入或銷售，是否允許商標權人尋求銷毀該等商品？

在 *Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. v. Procter & Gamble International Operations SA* 案<sup>73</sup>，歐盟最高法院裁決，即便商品為真品，若其銷售或輸入侵害歐盟商標權，商標權人得尋求銷毀該等商品(不限於此救濟，且於此救濟適用時)。歐盟最高法院亦考量對第 2004/48/EC 號指令(歐盟執行指令)第 10(1)項規定之解釋，特別是針對「智慧財產權侵害」之意旨。

P&G 是受歡迎的香水產品製造商，其擁有 HUGO BOSS 商標管理公司的專屬授權，授權其 1)製造及銷售附有據爭歐盟文字商標 HUGO BOSS 的香水，以及 2)對據爭商標侵權人提出訴訟。Perfumesco 公司是設立於波蘭的線上零售商，銷售 P&G 受歡迎的 HUGO BOSS 香水試用品，上面有顯示據爭商標，儘管標示著「試用品」字樣。這些試用品不是拿來賣的，有明顯標註非賣品，且不是經由 P&G 或其同意之人投放到歐洲經濟區(EEA)市場。Perfumesco 也銷售包裝上附有據爭商標、移除或遮掩條碼的產品。

P&G 在波蘭針對前述銷售行為，對 Perfumesco 提出商標侵權訴訟。波蘭法院認定 Perfumesco 侵害據爭商標權，並命銷毀附有據爭商標的香水試用品剩餘庫存。波蘭上訴法院維持前審判決，特別提到管轄之歐盟商標法院可採取其認為可適切保護歐盟商標權(及其他權利)並適用法令規定之措施。可適用之波蘭法令允許將侵權商品從市場上移除、交還權利人或銷毀。在決定適合的救濟時，法院應該考量侵害嚴重程度及他人利益。因此，波蘭上訴法院認定適當救濟為銷毀商品。

Perfumesco 進一步上訴至波蘭最高法院，主張波蘭法律雖然允許銷毀商品，但不適用於本案，因為只有在侵權商品為違法製造或標示商標時，才容許將該等商品銷毀。Perfumesco 辯稱，雖然該等商品在歐盟經濟區違法銷售，但仍是真品，且未違法製造或標示商標，意思是說不准銷毀之。波蘭最高法院命暫停訴訟程

---

<sup>73</sup> (Intellectual property—Destruction of goods—Concept of “infringement of an intellectual property right”—Judgment) [2022] EUECJ Case C-355/21

序，向歐盟最高法院請求先行裁決。

承審法院尋求歐盟最高法院解釋歐盟執行指令，即波蘭法令是否能解釋為容許將真品平行輸入商品銷毀，或者銷毀是否僅限於仿冒商品。這要求歐盟最高法院：

- 1.依歐盟執行指令解釋「智慧財產權侵害」之意旨：意即，若真品上的歐盟商標權尚未耗盡，且該等商品未經該等歐盟商標權人同意即於歐盟經濟區內銷售，則此是否指令規定之「侵權」？且
- 2.設定可尋求銷毀侵權商品之前，應滿足之條件。

歐盟最高法院裁決，侵害任何智慧財產權的所有商品，都包含在歐盟執行指令的規範範圍內，包括違法販售真品。此裁決之後果，導致在商品侵害歐盟商標權時，歐盟成員國法令不能禁止銷毀該等商品。此裁決亦確認，管轄之歐盟商標法院(或是裁判不同智慧財產權的其他法院)可依個案情況施予適當救濟。(對本案而言)此意指若真品上的歐盟商標權依 2017 年歐盟商標法第 15 條尚未耗盡，只要歐盟商標法院認屬適當，侵權銷售或輸入該等商品可予銷毀。然而，歐盟最高法院確實提到，不必然在各種情況下都要銷毀侵權商品，管轄之歐盟商標法院可決定何時適當。此裁決對波蘭而言，確立了即便商品為真品，若其銷售或輸入侵害歐盟商標權，該等商品與仿冒品一樣，都有可能被判銷毀。

## 六、NFT 白皮書

大量且突然成長的非同質化代幣 NFT，已經讓法律界著手尋找答案，尤其是智慧財產社群。INTA NFT 白皮書探索 NFT，看 NFT 如何適應目前的法律環境，及法律解釋為何，並為品牌商與律師提供資訊。

時至今日，NFT 已經大部分被硬塞到現有的理論之中，將實體及數位、可下載的商品概念結合。但 NFT 與現有法律理論並非總是很切合，尤其是在考量例如合理使用、指示性合理使用、藝術創作自由、及首次銷售理論等問題時。不僅如此，新興科技並未切合品牌保護與執行的現有架構。現有的法律架構掙扎地跟上快速發展的 NFT 平台與環境。

不僅有 NFT 快速擴張所帶來的困境，元宇宙的包羅萬象也表現在其去中心化的特質上。缺乏中央控制與監管，詐騙及侵權會激增，卻沒有控制及裁判的共同方法。品牌商在處理侵權時面臨打地鼠遊戲問題，因為侵權情況出現在大量的平台上，卻通常沒有追蹤實際行為人的能力。

INTA NFT 白皮書指出與 NFT 有關的各種問題，包括其保護、商標申請、侵權問題及其他。其目標係為品牌商指出關鍵重點，並為此新興資產建立架構，為政策制定者及立法者辨識可能的高階指引。

### （一）建議與下一步

在 NFT 及去中心化社群(即元宇宙)等新興數位生態系中與智慧財產權有關的問題，正持續快速演進。元宇宙中的消費者安全也開始出現規範。

### （二）智慧財產原則的建議主張

INTA 的即刻優先工作，在於向利害關係人表達現有智慧財產權在區塊鏈上應能被完全認可且可執行。此報告提議以下原則，作為 INTA 宣言之基礎：

### 在新興數位生態系中有關智慧財產權的原則

- 智慧財產權在新興數位生態系中能夠存在且執行。因此，於該生態系中應尊重智慧財產權。
- 認定及執行智慧財產權的國內及國際法規，應適用於新興數位生態系中。
- 由於智慧財產可以受到不只一種智慧財產權所保護，應同意權利人自行考量是否在新興數位生態系中執行部分或全部可適用的智慧財產權。
- 應發展跨司法管轄的調和方式，以於新興數位生態系中認可並執行各種智慧財產權。

### (三) 特定政策建議

此報告各章皆包含 INTA 倡議委員會可進行探索下個步驟的建議。該等建議摘要如下：

#### **商標申請案送件及最佳實務**

全球商標局之間的調和，將大大幫助申請人及各商標局，讓申請人既可以保護其用於 NFT 之商標權，又可維持其所得之註冊(例如證明使用，並於未使用撤銷案件中辯護)。為此，最佳實務包括：

- 應申請第 9 類與 NFT 相關聯之數位代幣商品，並確保商標出現在數位代幣外觀上、及/或存取、下載或購買該等代幣時出現在螢幕上。大多數國家認為數位代幣本身應分類於第 9 類，因此取得第 9 類的註冊可能是獲得保護的最好方式。
- 亦建議提供銷售 NFT 平台及商店之個人申請第 35 類。如此可以幫助在與 NFT 有關的零售服務上保護商標。
- 建議各國考量調和 NFT 分類的方式，或許能以在尼斯分類中提供新用語的方式為之。

## 銷售管道

關於銷售管道的政策重點或建議行動包括：

- 監控及/或支持在各個 NFT 市集採行一致取下政策：此不必然係政府行動，或許可以是類似用於域名領域的統一域名爭議解決程序(UDRP)。這可能會與開放的區塊鏈市集的基礎相違背，但如果達成了，就能追蹤連續侵權人，並對於監控或管理其行為有幫助。
- 監控及/或支持規範將 NFT 作為借貸抵押品使用之行為。
- 監控各國如何處理將 NFT 作為贈品行銷之行為。

## NFT 的設計權與營業外觀權利

一般來說，各國規範設計權與營業外觀保護權利的法令，尚未明確包含或適用於由 NFT 驗證的特殊資產。因此，INTA 尚無須提供 NFT 所有人主張該等權利特定指引。

然而，建議 INTA 支持、創造並促進政府、國際組織與跨國利害關係人之間的政策對話，以討論該等問題，並發展/提供可能解決方案。對話討論的成果可能作為每期 INTA 委員會解決方案的結論。

## NFT 的所有權

為促進藉由 NFT 商業化智慧財產權的有效性及永續性，幾乎每個國家都必須進行法規修正。需要該等法律變動，以鋪平在 NFT 生態系中認可智慧財產權及其授權、移轉或讓與，以及對抗侵權適切保護的道路。此報告建議 INTA 發展各國可採行之立法模型，修正或於其現有法律架構中採行，以藉由 NFT 將權利

商業化。

### Web3 域名

與 WIPO 合作，應採行類似於統一快速暫停域名爭議解決程序(URS)的制度，為 NFT 及元宇宙的新興數位生態系建立全球的商標爭議解決政策。

### 侵權與執行對上合理使用

#### 參考指南

此報告建議 INTA 在網站上為品牌商迅速公布有關 NFT 基本定義與建議的參考指南，包括：

- 品牌應擴張最重要的商標保護範圍，包含尼斯分類第 9、35 或 41 類虛擬商品及服務，以利控制並將其商標資本化，並防止他人在元宇宙中可能利用其商標的行為。
- 對品牌商提供 INTA 資源，提供 NFT 平台取下程序之資訊及連結。
- 針對 NFT 相關案例法摘要建立 INTA 資料庫，並定期更新。

#### 政策倡議

- 支持 NFT 平台維持提供商標、仿冒品及著作權通知並取下程序，以與 INTA 立場一致，並要求該等平台即時回應任何合法檢舉。
- 針對傳統商標侵權及合理使用原則，皆應適用於 NFT 領域之中一事，考量政策立場。
- 針對 NFT 連結到實體商品的情形，由於 NFT 僅係讓持有人能夠追蹤所有權、而無須持有實體商品，所以混淆誤認可能藉由使用明顯免責聲明而排除一事，考量政策立場。



## 接觸外界

- 與歐盟立法者聯繫，以定義數位服務法(DSA)之執行將如何影響有關 NFT 的平台要求與責任。
- 追蹤 WIPO 尼斯分類專家委員會的工作，並建議新增一個類別以核收虛擬商品，或者將尼斯分類現有的所有商品及服務的虛擬版本，核收在現有相關類別中。
- 接觸重要商標局，以合作處理虛擬商品申請案，並獲得品牌商應如何申請該等商品的建議。

## 七、元宇宙中的商標白皮書

自網路誕生以來，在許多方面顛覆了全世界人們的生活型態。它永遠改變人們溝通與表達自我的方式，讓任何動手搜尋的人隨時可取得各種形式的資訊，也改變人們工作與交易的方式。現在已經無法想像沒有使用網路或沒有社群媒體存在的現代生活了。

現在網路已經進化到立體體驗，人們將沉浸於全然不同的現實之中，那裡沒有國界，因為平台之間將會具有相互操作性。這當然會對法律領域帶來正面發展，但也會帶來挑戰，包括在新場域進行的各種邪惡活動。如同在 1990 年代與 2000 年代初期發生的事，立法者、政策制定者及智慧財產社群必須考慮，這個急速發展的新現實將如何衝撞商標權人的權利，且如何處理它將帶來的挑戰。這本白皮書中提供元宇宙的介紹，並處理其發展將對商標權人帶來的多樣挑戰。報告中指出實務界人士應注意的陷阱，研究的可能路徑及 INTA 的可能倡議，以形塑元宇宙的未來法律環境，內容重點如下：

- (一) 有為元宇宙活動及數位資產的商標調和分類的必要。目前 USPTO 與 EUIPO 所採取的作法，即以第 9、35、41 及 42 類作為保護虛擬商品

/服務之主要尼斯類別，在建構申請策略時應納入考量。然而，有些利害關係人看來偏好針對數位商品及服務創立新的尼斯第 46 類，甚至有些其他人辯稱，虛擬商品應該與其對應非虛擬或實體商品註冊於相同類別。這些可能解決方案，應由 INTA 各委員會進行研究，並建立適當方式，才能讓 INTA 代表品牌商發聲。

- (二) 商標權人無法確定，在傳統的領域擴張分析理論之下，法院是否會認定虛擬商品是其實體世界對應商品的自然擴張範圍。進行進一步的研究與倡議，有助於保證為法院及法庭建立展現彈性的指南，以決定實體商品之商標權人是否能在元宇宙執行其權利，而無須針對元宇宙額外註冊或使用其商標。
- (三) INTA 應該針對如何評估在元宇宙中的商標使用採取立場。由於各國商標法及商標局已經針對為商標註冊、延展及執行之目的而使用商標表達各種不同看法，INTA 應該考量其應如何倡議，能讓國際間較為一致，從而使跨越國界與元宇宙平台之間的商標使用有共同認知的標準。
- (四) 有關在元宇宙領域持續發展之時應採行之授權實務問題，已經到了著手研究的時候。INTA 提出有關數位資產及其背後智慧財產權的所有權歸屬、授權及讓與等之最佳實務或教育推廣活動，應屬有益。
- (五) 各方之住所、居所、營業所或房地產所在地的法律概念，傳統上屬於與私有相關之國際法規的核心，係基於地理或國境的用語。然而，即將來臨的網路去中心化將讓這些概念變得沒有意義。因此在智慧財產法之中，存在於元宇宙中、阻止成功發現仿冒品並執行商標、設計權與營業外觀保護權利的獨特障礙，包括辨識侵權人、確定司

法管轄等問題，為品牌商創造不確定性。這方面的多重問題已經到了進行研究與倡議以提出適當指南的時候了。例如，在網路環境中，品牌商是否能夠針對特定市場或平台，並排除他人，以於自己沒有針對的司法管轄區域，減少不慎於法院訴訟中遭到傳喚的法律曝險。INTA 應該建立並倡議確立司法管轄的標準，在保護商標權人的需求，以及因與爭議幾乎無關聯、卻因元宇宙的去中心化與無國境本質而遭法院傳喚的可能性之間求取平衡。

綜上所述，INTA 有充分的空間與理由，參與並投身於提出倡議，以形塑對元宇宙未來運作的法律觀點。

## 肆、心得

- 一、 本次 INTA 特別設計年會 APP 邀請與會者下載，APP 的資訊包括議程、參展商及參與者名錄、會議室及展場地圖、環保措施、大會公告及每日新聞等。另外，與會者也可以從這個 APP 邀請特定參與者為好友，進行訊息的對話，也可以針對自己有興趣參與的場次，製作個人化議程。整體來說，這個 APP 的內容完整且功能強大，讓人印象深刻。
- 二、 本次年會特別邀請來自烏克蘭的講者來分享「烏克蘭對於管理 IP 的願景」。眾所皆知，烏克蘭還在戰火之中，講者首先謝謝來自世界各地對其伸出援手，然後介紹烏克蘭是東歐最大的國家，人口有 4 千 1 百萬，是糧食輸出大國，也是 IT 產業發展快速的國家。烏克蘭對智慧財產權包括商標、專利、設計、著作權、地理標示、植物品種及積體電路電路布局的保護都符合國際規範。因應戰爭期間，烏克蘭當局也採取應變措施，包括線上申請案件、線上聽證及線上法庭等。另外，美國專利商標局、歐盟智慧財產局及其他國家的智慧局，對於來自烏克蘭申請的案件也採取延長期限

等措施，講者最後以「我們堅守、我們戰鬥、我們必勝」(We stand, we fight, and we will win)，期望戰爭早日結束。雖然 INTA 是單純商業組織，但這次年會邀請來自烏克蘭的從業人員來分享烏克蘭目前的情形，讓人有些動容，相信大家都不樂見政治的動盪影響到人員的平安及商業的利益。

三、 由於活動內容豐富多元，本局代表成員分工參與各項議題研討，單日單人參與研討最多達 6 場次，總計參與研討超過 27 場次，另有參加商標五局使用者會議及五局與 INTA 合辦之研討會，極盡勤勉辛勞，所獲資訊亦甚具參考價值。

四、 本局代表成員另與駐星經濟組吳組長及秘書進行工作會晤，討論台星雙邊關係及再次接洽可行性等事宜，經濟組二人後續也一同參與台灣之夜。本次台灣之夜活動有包括英國、美國、中國大陸、澳洲、日本、韓國、立陶宛、德國、馬來西亞、阿根廷、印度等多國業者及友人約 120 人共同參與，並有玉珍齋、台達電、Acer，GIGABYTE，齊柏林基金會、新東陽、義美、新光三越、緯創資通、龍口粉絲、趨勢科技等國內代表性企業贊助，共襄盛舉，期間交流熱絡，商標協會籌備用心，應予肯定及讚賞。

## 伍、建議

一、 美國專利商標局局長 Kathi Vidal 在爐邊談話的時候，有提到過去一年，因為「商標現代化法案」(Trademark Modernization Act of 2020, TMA) 通過後，採取包括單方撤銷程序 (Ex Parte Expungement proceeding,) 及單方再審查程序 (Ex Parte Reexamination proceeding) 等積極措施，一年的時間就撤銷了 19,000 件美國商標註冊。本局與美國專利商標局一樣，對於商標申請的審查，要進行絕對及相對事由的審查，其中在審查相對事由混淆誤認之虞，必須要檢索大量的註冊前案，龐大的資料庫，對於審查的工作也是很

大的負荷，如果有較簡便之措施可以廢止從未使用或連續 3 年未使用的商標註冊，不僅可以減少該當廢止之商標在資料庫的數量，也符合註冊商標使用義務之立法目的。

- 二、 本局相關單位雖然平日對資訊蒐集已著力甚深，惟 INTA 年會活動組織完善及內容安排豐富，且 INTA 針對政府會員，每年提供免報名費參加年會名額 2 名，且已報名者可利用活動網站，下載簡報檔、講授參考文件檔、重看現場錄影等，資料及功能可謂相當豐富，不僅讓參與人員增廣見聞，並可將資訊擴散至單位內，乃至於國內業界，建議日後持續固定派員與會。

## 陸、附錄

附件 1：INTA 年會議程(含相關活動)

日期	時間	議題
5/15 週一	0800-1900	領取通行證(Badge Collection)
5/16 週二	0900-1000	IP 與創新：網紅行銷：平衡監管、品牌保護與代言人目標(事務所) IP and Innovation   Influencer Marketing: Balancing Regulation, Brand Protection, and Endorser Goals
	1015-1115	IP 與創新：主題演講：元宇宙的前身？遊戲內商標授權最佳實務 IP and Innovation   Capsule Keynote Panel: Precursor to the Metaverse? Best Practices for In-Game Trademark Licensing
	1330-1430	IP 與創新：中國大陸判例法更新：行動之前要知道：中國大陸 IP 的萌芽 IP and Innovation   China Case Law Update - Know Before You Go: Green Shoots in China IP
	1445-1515	IP 與創新：主題演講：IP 無所不在：烏克蘭對管理 IP 資產的看法 IP and Innovation   Capsule Keynote—IP Is Everywhere: Ukraine’ s Perspective on Managing IP Assets
5/17 週三	0845-1000	IP 與創新：請起立：INTA 的國際 IP 法庭新訊(中星韓印馬歐之法官) IP and Innovation   All Rise—News from INTA’ s International IP Court
	0900-1100	IP 與創新：亞洲 IP 的未來：WIPO 與亞洲智慧局長的會議 IP and Innovation   Future of IP in Asia—WIPO Meeting with Heads of IP Offices in Asia (WIPO 秘書長主講，星日中菲韓智慧局與談)
	0900-1100	馬德里制度使用者會議 Madrid System User Meeting
	1015-1115	IP 與創新：英美法系與大陸法系之間，對營業外觀保護的跨大西洋觀點之趨近與分歧(義美韓) IP and Innovation   A Cross-Atlantic View of Trade Dress

日期	時間	議題
		Protection Convergence and Divergence in Common Law and Civil Law Systems
	1115-1230	IP 與創新：未來的著作權：主要智慧局的觀點(小組成員未知) IP and Innovation   Copyright in the Future: Views from Leading IP Offices
	1130-1200	業務：主題演講：新加坡的見解(IPOS 局長) Business   Capsule Keynote: Singapore's Insights
	1330-1430	IP 與創新：德里高等法院 IP 庭：旅程與前方的道路(印法官) IP and Innovation   Delhi High Court IP Division—The Journey and the Way Forward
	1500-1600	IP 與創新：教授與實務界的辯論(星教授與律所) IP and Innovation   Professor v. Practitioner Debate
	1630-1800	開幕式 Opening Ceremonies
5/18 週四	0830-1000	IP 與創新：第 7 屆商標五局(TM5)與 INTA 聯合研討會：在商標五局證明商標使用 IP and Innovation   TM5 and INTA Seventh Joint Workshop: Proving Use of Trademarks in TM5 Offices
	0900-1000	IP 與創新：仿冒品全球路徑(中英星業者) IP and Innovation   Global Routes of Counterfeits
	0900-1000	IP 與創新：線上評論：是數位時代企業的福，還是禍？ IP and Innovation   Online Reviews: A Boon or Bane for Business in the Digital Age?
	1015-1115	IP 與創新：區塊鏈與智慧合約如何顛覆 IP 業務 IP and Innovation   How Blockchain and Smart Contracts are Disrupting Our IP Business
	1130-1230	IP 與創新：美國商標現代化法案原音重現：非美國律師與商標權人應了解依商標現代化法案進行的程序 IP and Innovation   The Trademark Modernization Act Unplugged: What Non-U.S. Lawyers and Brand Owners Should Know About Actions Under the Trademark Modernization Act
	1245-1315	業務：與 Kathi Vidal 的爐邊談話(USPTO 局長) Business   Fireside Chat with Kathi Vidal
	1330-1430	IP 與創新：歐洲主要判例法年度回顧 IP and Innovation   Annual Review of Leading Case Law in Europe
	1330-1430	IP 與創新：美國商標現代化法案原音重現：美國律師與商標權人應了解依商標現代化法案進行的程序

日期	時間	議題
		IP and Innovation   The Trademark Modernization Act Unplugged: What U.S. Lawyers and Brand Owners Should Know About Actions Under the Trademark Modernization Act
	1415-1515	IP 與創新：受限於素面包裝的指標性 GI 食品與飲料：限制品牌到什麼程度？(義澳、瑞士、蘇格蘭 GI 業者) IP and Innovation   Iconic GI Food and Drink Products in Plain Packaging: How Far Can Brand Restrictions Go?
	1500-1600	IP 與創新：教授小組：詼諧仿作、指示性使用與其他創意性使用：游移在商標權限制與侵權之間(星法美學者) IP and Innovation   Professors Panel—Of Parodies, Referential Use, and Other Creative Uses: Walking the Fine Line Between Limitations and Infringement
	1530-1630	IP 與創新：未來智慧局：如何為 21 世紀的智慧局建立行動計畫(美加星英丹麥智慧局官員) IP and Innovation   IP Office of the Future: How to Build an Action Plan for a 21st Century IP Office
	1545-1645	IP 與創新：中國大陸商標法規及實務最新檢視 IP and Innovation   An Up-to-Date Review of Trademark Law and Practice in China
	1900-2100	台灣之夜 Taiwan Trademark Association Reception
5/19 週五	0900-1000	IP 與創新：世界各國的人格權：音樂巨星的職業生涯與死後 IP and Innovation   The Right of Publicity Around the World: The Career and Afterlife of a Musical Superstar
	0900-1000	IP 與創新：與消費者攜手打擊仿冒品(JPO 與美日業者) IP and Innovation   Joining Forces with Consumers to Fight Counterfeits
	1015-1115	IP 與創新：歡迎到未來：與 AI 相關的 IP 議題及其對品牌之衝擊 IP and Innovation   Welcome to the Future: Emerging IP Issues Relating to AI and Its Impact on Brands
	1330-1430	IP 與創新：印度判例法更新：法官與律師的見解 IP and Innovation   India Case Law Update—Insights From the Bench and the Bar
	1330-1430	IP 與創新：保護形狀的難題：如何設計招牌策略(星商標審查長與精品業者) IP and Innovation   The Conundrum of Protecting a Shape: How to



日期	時間	議題
		Design a Marquee Strategy
5/20 週六	1130-1230	IP 與創新：跨文化差異進行調解 IP and Innovation   Mediating Across Cultural Differences
	1330-1430	IP 與創新：美國聯邦判例法與 TTAB 發展年度檢視 IP and Innovation   Annual Review of US Federal Case Law and TTAB Developments
	1900-2300	閉幕式(Grand Finale)(專車接駁)

附件 2：本局代表成員參與活動照片



